

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012714300, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012714300 с приоритетом от 03.05.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Tesoro», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Роспатентом 28.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками, включающими в свой состав словесный элемент «TRESOR» по свидетельствам №№153360, 491376, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие сходного значения словесных элементов на разных языках при отсутствии зрительного и фонетического сходства не может свидетельствовать о сходстве товарных знаков до степени смешения;

- неизвестность слов, существование различных вариаций перевода, многозначность, перевод слов с разных языков не позволяют сделать вывод о сходстве обозначений «Tesoro» и «TRESOR» для российского потребителя с точки зрения семантики;

- графически сравниваемые знаки различаются за счет наличия изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках, различного написания слов «Tesoro» и «TRESOR», наличия фразы «TREASURE OF PLEASURE» и оригинального цветового решения в товарном знаке по свидетельству №491376;

- фонетически сравниваемые знаки не сходны, поскольку словесные элементы содержат разное количество слогов, отличаются по продолжительности звучания, мягкости, звонкости. Прочтение словесных элементов на разных языках различно. Словесные элементы «TREASURE OF PLEASURE» в противопоставленном товарном знаке №491376 отличаются от заявленного обозначения по фонетическому признаку;

- возможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками исключается, поскольку на российском рынке отсутствуют табачные изделия под обозначением «TRESOR», что подтверждается приложенными к возражению документами;

- глядя на макет общего вида продукции «Tesoro», который заявитель предполагает использовать в реальной жизни, очевидно, что заявленное обозначение никак не будет ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие дополнительные материалы:

1. Извлечение из Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.02.2006 №КА-А40/124-06;

2. Варианты перевода слов «tresor» и «tesoro», «treasure», «pleasure» из Интернет - словарей;

3. Языки России в порядке численности владеющих;

3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2008 №09АП-1794/2008;

4. Интернет - распечатки о табачной продукции (необходимая документация, производители и так далее).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.05.2012) заявки №2012714300 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из слова «Tesorо», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «Т». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №153360 представляет



собой комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки, состоящей из словесного элемента «TRESOR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному, и изобразительного элемента, содержащего стилизованное изображение двух наложенных друг на друга геометрических фигур. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №491376 является



комбинированным, представляющим собой этикетку сигарет, разделенную на два прямоугольника. В верхней части прямоугольника на фоне красного цвета расположен словесный элемент «TRESOR», выполненный буквами латинского алфавита. В нижнем прямоугольнике оливкового цвета расположен красный круг, в котором помещено стилизованное изображение льва с ключом, а также выполнена буквами латинского алфавита надпись «TREASURE OF PLEASURE». Товарный знак выполнен с использованием различных цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Входящий в состав противопоставленных товарных знаков (этикеток) словесный элемент «TRESOR» является наиболее значимым, поскольку на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что обуславливает его смысловое доминирование. Необходимо отметить, что второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному элементу характерна для

большинства этикеток, где изобразительный элемент служит лишь фоном, выступая в качестве вспомогательного различительного элемента.

Очевидно, что словесный элемент «TRESOR» является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «Tesoro» и «сильного» словесного элемента «TRESOR» в противопоставленных товарных знаках показал, что они являются сходными по семантическому критерию сходства знаков. Так, слово «Tesoro» в переводе с итальянского и испанского языков означает «сокровище». Словесный элемент «TRESOR» в переводе с французского языка также означает «сокровище» (смотри Яндекс.Перевод). Указанные сведения позволяют сделать вывод о совпадении одного и того же значения в разных языках, следовательно, об их семантическом сходстве.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Tesoro» и «TRESOR» обусловлено одинаковым количеством букв (шесть), совпадением пяти букв [T] [E] [S] [O] [R] в обозначениях, а также расположением букв в одинаковом порядке.

Графически сопоставляемые обозначения имеют разное зрительное впечатление за счет включения в противопоставленные обозначения изобразительных и дополнительных словесных элементов. Вместе с тем, выполнение сравниваемых словесных элементов «Tesoro» и «TRESOR» буквами латинского алфавита сближает знаки по графическому критерию сходства.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по двум критериям сходства словесных обозначений (семантическому и фонетическому).

Товары 34 класса МКТУ «табак, курительные принадлежности, спички», приведенные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам 34 класса МКТУ, в частности, «сигареты, табачные изделия, курительные принадлежности, включенные в 34 класс», указанным в перечнях противопоставленных товарных

знаков, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012714300 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№153360, 491376 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2014.