

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 22.06.2010, поданное Стародубцевым Сергеем Ивановичем, г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729304/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008729304/50 с приоритетом от 11.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЕРСТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 09.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «FOSTER'S» (свидетельство №285942 с приоритетом от 27.10.2003), зарегистрированным на имя компании ЭСс энд Эн Эф Лимитед, 2-4 Бродвей Парк, Саут Гайл Бродвей, Эдинбург EH12 9JZ, Великобритания, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным знаком «FORRESTER» по международной регистрации №448681с приоритетом от 22.11.1979, правовая охрана которому предоставлена на имя SOGRAPE VINHOS, S.A., Aldeia Nova, Avintes VILA NOVA DE GAIA, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений сделан на основании фонетического признака, а именно наличия близких и совпадающих звуков, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слов и их расположения.

В возражении от 22.06.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения «ФЕРСТЕР», состоящего из 7 звуков [ф]-[е]-[р]-[с]-[т]-[е]-[р], и противопоставленного товарного знака «FOSTER'S», произносящегося по правилам чтения английского языка как «фос-тэс» и состоящего соответственно из 6 звуков [ф]-[о]-[с]-[т]-[э]-[с], показал, что у сравниваемых обозначений имеются сходные звуковосочетания [с]-[т]-[е] и [с]-[т]-[э], вместе с тем они состоят из разного количества звуков, у них отличаются начальные и конечные части;

- при сравнительном анализе заявленного обозначения «ФЕРСТЕР» и противопоставленного знака «FORRESTER», произносящегося по правилам чтения английского языка как «фо-рэс-тэ», показал, что в сравниваемых обозначениях также присутствуют сходные звуковосочетания [с]-[т]-[е] и [с]-[т]-[э], но при этом нельзя признать сходными звуковосочетания [ф]-[е]-[р] и [ф]-[о]-[р], поскольку гласные [е] и [о] не относятся к чередующимся фонемам;

- заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» и противопоставленные знаки «FOSTER'S», «FORRESTER» отличаются визуально, поскольку выполнены буквами разных алфавитов;

- сравниваемые обозначения «ФЕРСТЕР» и «FOSTER'S» отличаются в смысловом отношении. Так, заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» в сознании

потребителя будет ассоциироваться с английским словом «FIRST», в переводе означающим «первый», а слово «FOSTER'S» воспринимается как имя собственное и означает «принадлежащий Фостеру»;

- противопоставленные обозначения «FOSTER'S» и «FORRESTER» являются более сходными друг с другом нежели с заявленным обозначением «ФЕРСТЕР», вместе с тем их совместное существование позволяет сделать вывод о несхождении заявленного обозначения с этими противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008729304/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ «лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; сиропы для лимонадов; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.09.2008) поступления заявки №2008729304/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным, представляет собой слово «ФЕРСТЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ. Слово «ФЕРСТЕР» не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарного знака «FOSTER'S» по свидетельству №285942 [1] и знака по международной регистрации №448681 [2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №285942 представляет собой слово «FOSTER'S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [2] по международной регистрации №448681 представляет собой слово «FORRESTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ФЕРСТЕР» и противопоставленного товарного знака «FOSTER'S» [1] показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку характеризуются близким составом букв и звуков, наличием одинакового числа слогов, близостью звучания конечных частей. Так, заявленное обозначение

«ФЕРСТЕР» состоит из двух слогов «фер-стер», включает в свой состав семь букв и семь звуков [ф]-[е]-[р]-[с]-[т]-[е]-[р]. Анализ противопоставленного товарного знака «FOSTER'S» показал, что оно ассоциируется с фамилией «Фостер» англоязычного происхождения (например, в России известна американская актриса Джоди Фостер (Jodie Foster)). Буква «'S» на конце слова, как справедливо отметил сам заявитель, указывает на то, что «FOSTER'S» является именем собственным. Таким образом, слово «FOSTER'S» произносится как «фос-терс», состоит из двух слогов, семи букв и семи звуков [ф]-[о]-[с]-[т]-[е]-[р]-[с]. При этом следует отметить, что буква «'S» на конце слова оглушается. Фактически у сравниваемых обозначений отличаются только звуки [ер] и [о] в первом слоге, в то время как четыре конечных звука [с]-[т]-[е]-[р] из семи, имеющих у них, совпадают, что обуславливает правомерность доводов, изложенных в заключении экспертизы о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что использование при начертании сравниваемых обозначений букв разных алфавитов, существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений не оказывает, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у заявленного обозначения какого-либо смыслового значения. Довод заявителя о том, что слово «ФЕРСТЕР» образовано от английского «FIRST» является декларативным и не подтверждается материалами дела.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

Заявителем не оспаривалась однородность товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Вместе с тем следует отметить, что товары, указанные в перечне 32 класса МКТУ

сравниваемых обозначений, такие как «лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; сиропы для лимонадов; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков», являются идентичными.

Все вышеизложенное подтверждает правомерность вывода Роспатента об однородности товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений и об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Относительно противопоставленного знака «FORRESTER» [2] по международной регистрации №448681, следует отметить, что основания для противопоставления этого знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров в настоящее время отсутствуют ввиду истечения срока действия данной регистрации 22.11.2009 на территории Российской Федерации и отсутствия ее продления.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части его сходства до степени смешения только с противопоставленным товарным знаком «FOSTER'S» [1] по свидетельству №285942.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2010.