

**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, поступившее 23.07.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Кольцовым Ярославом Станиславовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака «Confessa» (заявка № 2012701902), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701902 с приоритетом от 19.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

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

Роспатентом принято решение от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701902 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 289330 с приоритетом от 28.05.2004, принадлежащим ООО «ГЕЛИОС-ЭКСПРЕСС», г. Омск, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.05.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- доводы заявителя о том, что заявленное обозначение «Confessa» не является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «COFESSA» по свидетельству № 289330 при вынесении решения об отказе не приняты во внимание и не опровергнуты, поэтому отказ необоснован;

- заявленное обозначение «Confessa» может быть беспрепятственно зарегистрировано в качестве товарного знака;

- мнение заявителя подтверждается Лингвистическим заключением эксперта, подготовленным по заявке ИП Кольцова Я.С. Лабораторией независимой лингвистической экспертизы при Институте прикладной лингвистики Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета;

- в процессе проведения экспертизы перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

- 1) имеется ли доходящее до степени смешения смысловое (семантическое) сходство словесного обозначения «Confessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, по заявке № 2012701902, со словесным обозначением «COFESSA», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № 289330, при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

- 2) имеется ли доходящее до степени смешения звуковое (фонетическое) сходство словесного обозначения «Confessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701902, со словесным обозначением «COFESSA», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № 289330, при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

3) имеется ли доходящее до степени смешения визуальное (графическое) сходство словесного обозначения «Confessa», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701902, со словесным обозначением «COFESSA», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № 289330, при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

4) является ли словесное обозначение «Confessa», заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012701902, сходным до степени смешения со словесным обозначением «COFESSA», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № 289330, при их использовании для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ;

- по результатам экспертизы экспертом были сделаны следующие выводы:

1) не имеется доходящего до степени смешения смыслового (семантического) сходства между словесными обозначениями «Confessa» и «COFESSA»;

2) не имеется доходящего до степени смешения звукового (фонетического) сходства между словесными обозначениями «Confessa» и «COFESSA»;

3) не имеется доходящего до степени смешения визуального (графического) сходства между словесными обозначениями «Confessa» и «COFESSA»;

4) словесное обозначение «Confessa» не является сходным до степени смешения со словесным обозначением «COFESSA».

- экспертиза проводилась экспертом, имеющим ученую степень в филологии, и её результаты не могут быть приняты во внимание.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «Confessa» в качестве товарного знака в отношении всех товаров, содержащихся в перечне заявки.

К возражению приложено лингвистическое заключение на 9 л. [1].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей,

в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Confessa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701902 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак «COFESSA» по свидетельству № 289330.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «COFESSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 03, 05, 14, 25, 30, 32, 33, 34 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «Confessa» и «COFESSA» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

Следует отметить, что представленное заявителем лингвистическое заключение [1], напротив, содержит прямое сопоставление двух словесных элементов. Однако действительной целью сравнения обозначений является не поиск

отличий, а установление, есть ли опасность смешения обозначений в гражданском обороте при индивидуализации ими однородных товаров.

Так сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, на основании наличия совпадающих звуков (С, О, F, Е, S, А), их одинакового расположения, одинакового количества слогов в обозначениях (3). Обозначения отличаются лишь одним согласным звуком, расположенным в середине заявленного обозначения.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Использование одинакового алфавита (латинского) при одинаковом расположении букв по отношению друг к другу усиливает сходство словесных обозначений «Confessa» и «COFESSA».

С точки зрения семантического критерия сходства словесных обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение «Confessa» имеет перевод на русский язык (с итальянского языка – признается (см. <http://translate.google.ru>)), однако данное смысловое значение не является понятным среднему российскому потребителю, поскольку итальянский язык не является распространенным в Российской Федерации. В связи с этим заявленное обозначение воспринимается как фантазийное.

Противопоставленный товарный знак «COFESSA» не имеет смыслового значения, поскольку не является лексической единицей какого-либо языка.

Изложенное приводит к невозможности проведения анализа словесных обозначений на предмет их семантического сходства.

Необходимо отметить, что содержащиеся в лингвистическом заключении [1] выводы о восприятии российским потребителем противопоставленного товарного знака «COFESSA» как «COFE» + «ESSA», что приводит к четкой ассоциации с товаром «кофе» и его итальянском происхождении, а заявленного обозначения «Confessa» как ассоциирующегося со словом «конфессия», являются

субъективными умозаключениями и не могут свидетельствовать об отсутствии семантического сходства сравниваемых словесных обозначений.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Необходимо отметить, что лингвистическое заключение [1], представленное заявителем, содержит вывод о несхождении сравниваемых обозначений, однако данное утверждение представляет собой частное мнение конкретного лица, а оценка сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака осуществляется на основании критериев, установленных Правилами.

Что касается товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то они идентичны товарам 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2012701902 и свидетельства № 289330, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 28.05.2013.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2013 поступило две корреспонденции «Особое мнение», содержащие сведения о невозможности участия заявителя в заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению поданного им возражения, поскольку о заседании заявитель узнал 24.09.2013 (после заседания коллегии, состоявшегося 19.09.2013), что, по его мнению, является нарушением предоставленных пунктами 3.1 и 4.3 Правил ППС, по этой причине им высказана просьба о повторном рассмотрении возражения с его участием.

В отношении данного утверждения заявителя, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения. То есть доводы заявителя изложены в поданном им возражении.

Уведомление о дате заседания коллегии (19.09.2013) по рассмотрению возражения, поступившего 23.07.2013, было направлено заявителю (г. Санкт-Петербург) 06.08.2013 в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке. Кроме того, сведения о дате и времени заседаний публикуются на сайте ведомства (<http://www.fips.ru>) в разделе «Отделение палата по патентным спорам».

Согласно пункту 4.3 (абз. 4) Правил ППС коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе перенести дату проведения заседания коллегии.

Поскольку у коллегии отсутствовали основания для вывода о невозможности рассмотрения возражения на заседании 19.09.2013 и, руководствуясь пунктом 4.3 (абз. 3) Правил ППС, коллегией было рассмотрено поданное заявителем возражение в его отсутствие.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701902.**