

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.09.2010, поданное Лазаревым Михаилом Львовичем, г. Кострома (далее - заявитель) на решение Роспатента от 15.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735937/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008735937/50 с приоритетом от 17.11.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее стилизованное изображение человека в кепке, расположенное в круге, на фоне которого расположен словесный элемент «ФОРТУНА», размещенный внутри четырехугольника белого цвета с красной и синей окантовкой.

Решением Роспатента от 15.06.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками: «ФОРТУНА в компании с сильным» по свидетельству №319355[1] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, «FORTUNA» по свидетельствам №№309246[2], 257366 [3] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и по свидетельству №175847[4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «FORTUNE» по свидетельству №293509[5] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ и по международной регистрации №963203 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Кроме того, словесный элемент

«Производственная компания», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, так как относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В возражении от 30.09.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен, что слова «ФОРТУНА», «FORTUNA» и «FORTUNE» фонетически и семантически сходны, однако на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения человека и словесного элемента «Фортуна производственная компания»;

- в заявленном обозначении, наряду со словесным элементом «ФОРТУНА» доминирующее положение занимает изображение человека в кепке за счет своего центрального расположения и большого размера, а также за счет исполнения его на фоне синего круга;

- два из шести противопоставленных знаков являются комбинированными, но доминируют в них словесные элементы «ФОРТУНА» и «FORTUNE», остальные четыре знака являются словесными без использования оригинального шрифта, выполнены буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение имеет оригинальную цветовую окраску;

- в заявленном обозначении имеется яркий и запоминающийся изобразительный элемент;

- словесный элемент заявленного обозначения выполнен русскими буквами, тогда как в большинстве противопоставленных знаков использованы латинские буквы;

- сравниваемые обозначения производят в целом разное зрительное впечатление;

- несмотря на некоторое сходство словесных элементов, заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленными знаками,

следовательно, сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- только часть товаров зарегистрированных товарных знаков является однородной товарам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака;

- заявитель работает под заявленным обозначением с 2000 года, реализует большие объемы продукции на достаточно широкой территории и узнаваем потребителем.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.11.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.д.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из четырехугольника с вогнутыми сторонами, в центре которого расположено слово «ФОРТУНА», над которым расположен круг, на фоне которого размещено стилизованное изображение человеческого существа в кепке с поднятым

кверху большим пальцем. В верхней части знака по периметру круга размещено словесное обозначение «Производственная компания».

Словосочетание «Производственная компания», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1- 6] в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой слово «ФОРТУНА», выполненное буквами русского алфавита, причем буква «Ф» расположена чуть поодаль от остальных букв слова на фоне прямоугольника и выполнена заглавной. Под словом «ФОРТУНА» расположено словосочетание «в компании с сильным», выполненное более мелкими буквами. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-4] представляют собой слово «FORTUNA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаки [2-3] зарегистрированы для товаров 29 класса МКТУ, знак [4] - для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой слово «FORTUNE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ.

Знак [6] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORTUNE», расположенного внутри овала. Знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ФОРТУНА» сходно фонетически и семантически с противопоставленными знаками

[1-6] в силу того, что указанные знаки содержат в качестве так называемого «сильного» элемента тождественный или сходный словесный элемент «ФОРТУНА»/«FORTUNA»/«FORTUNE». По сведениям, полученным из словарно-справочных источников, в том числе в сети Интернет, все указанные слова имеют одинаковое или близкое по смыслу значение: «фортунa, судьба, участь, счастье, удача» (см., Яндекс. Словари). Несмотря на наличие в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента и использования в знаке яркой цветовой гаммы, основное внимание потребителя при восприятии комбинированного обозначения акцентируется на словесном элементе, в данном случае на слове «ФОРТУНА», а не на изображении человека в кепке, поскольку именно словесный элемент легче запоминается и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

В силу того, что сравниваемые обозначения являются сходными по двум критериям сходства обозначений – фонетическому и семантическому, можно сделать вывод об их сходстве в целом. В данном случае отсутствие графического сходства обозначений не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне заявки №2008735937/50, и в перечнях регистраций [1-6], показал, что товары 29 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [1-3,5], так как сравниваемые перечни содержат товары, относящиеся к одному виду, к одной родовой группе, имеющие одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Кроме того, сравниваемые перечни содержат абсолютно идентичные товары, например, «арахис обработанный, сало, свинина, сыры, чипсы картофельные и др.». Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4], поскольку относятся к одной родовой группе

«зерновые продукты, хлебобулочные изделия». Товары 31 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2008735937/50 и перечне регистраций [5, 1], также являются однородными, так как имеют один вид, соотносятся между собой как категории род/вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Что касается противопоставленного знака [6], то товары 29 класса МКТУ, в отношении которых он охраняется на территории Российской Федерации, относятся к «жирам и маслам пищевым», которые не являются однородными товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

Однородность товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ и сходство сравниваемых обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] до степени их смешения в отношении однородных товаров, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2010.