

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.12.2007, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва, на решение экспертизы от 28.09.2006 о регистрации заявленного словесного обозначения «FINKA» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005729695/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005729695/50 с приоритетом от 18.11.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой выполненное в латинице обычным шрифтом значимое слово «FINKA». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.09.2006 было принято решение о регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «FINKA» сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «FINKA LAS MARIAS», «ФИНКА ЛАС МАРИАС», (свидетельства №№ 239108, 239303, с приоритетом от 20.12.2001), зарегистрированными на имя

С.А.Нieto Карбо И А.Сенетинер А.С.И., Чили 955 (5500) Мендоса, Аргентина, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и части однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.12.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, что является определяющим в оценке степени их сходства;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №239108 представляет собой словосочетание «FINKA LAS MARIAS», состоящее из слов, являющихся лексическими единицами испанского языка и, которое переводится с испанского языка на русский язык как «владение Мариаса».
- товарный знак по свидетельству №239303 («ФИНКА ЛАС МАРИАС») представляет собой транслитерацию русскими буквами вышеуказанного словосочетания «FINKA LAS MARIAS»;
- заявленное обозначение «FINKA» представляет собой транслитерацию слова «ФИНКА» (финский нож), не является лексической единицей какого-либо языка и не имеет в русском языке такого значения, как «владение» или «усадьба»;
- таким образом, заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу изменить решение экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «FINKA» в качестве товарного знака по заявке №2005729695/50 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 18.11.2005 поступления заявки №2005729695/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2005729695/50 обозначение является словесным и состоит из слова «FINKA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №239108 («FINKA LAS MARIAS») и № 239303 («ФИНКА ЛАС МАРИАС») являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков по свидетельствам №№239108, 239303 показал следующее.

Заявленное обозначение «FINKA» и противопоставленные товарные знаки включают в себя слово «ФИНКА/FINKA», что фонетически сближает знаки.

Вместе с тем, по семантическому признаку сходства исследуемые обозначения следует признать несходными на основании следующего.

Заявленное словесное обозначение «FINKA» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «Финка», которое имеет несколько семантических значений: 1. нож с толстым коротким лезвием, так называемый финский нож; 2. круглая плоская шапка с меховым околышем, опускающимся сзади и с боков (см. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю.Шведовой (М., «АЗЪ», 1993г., с.884).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№239108, 239303 представляют собой серию знаков одного правообладателя. При этом,

смысловое значение противопоставленного словесного товарного знака «FINKA LAS MARIAS» в переводе с испанского языка означает: «усадьба (владение) Мариаса» (см. lingvo.yandex.ru). Словесный товарный знак «ФИНКА ЛАС МАРИАС» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного знака «FINKA LAS MARIAS».

Учитывая вышеприведенные семантические значения, сравниваемые товарные знаки следует признать не сходными до степени смешения по смысловому критерию сходства.

При оценке графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков принималось во внимание, что, несмотря на выполнение их стандартным шрифтом заглавными буквами, они имеют ряд графических отличий. Использование знака по свидетельству №239303 буквами русского алфавита, а также наличие в противопоставленных товарных знаках дополнительных словесных элементов делает сравниваемые обозначения графически несходными.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение «FINKA» по заявке №2005729695/50 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№239108, 239303 в целом.

Учитывая тот факт, что сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения, анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2005729695/50 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.12.2007, изменить решение экспертизы от 28.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005729695/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 32 - аперитивы безалкогольные; арахисовое молоко (безалкогольный напиток); безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; виноградное сусло; воды (напитки); газированные воды; изотонические напитки; коктейли безалкогольные; лимонады; литиевая вода; миндальное молоко (напиток); минеральные воды (напитки); напитки на основе молочной сыворотки; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пивное сусло; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сельтерская вода; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; содовая вода; соки овощные (напитки); соки фруктовые; солодовое сусло; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; столовые воды; сусли; таблетки для изготовления газированных напитков; томатный сок (напиток); фруктовые экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; шербеты (напитки); эссенции для изготовления напитков.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка; анисовый ликер; аперитивы; арак; бренди; вина; виски; вишневая водка; водка; горькие настойки; грушевый сидр; джин; коктейли; кюрасо; ликеры; медовый напиток; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению (спиртные напитки, ликеры); пикет, рисовый спирт; ром; сакэ; сидры; спиртные напитки; экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.