

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 26.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговым Домом «Восток», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706355/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010706355/50 с приоритетом от 03.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Princessa de Oliva Принцесса де Олива», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.09.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения серией товарных знаков, зарегистрированных на имя иного лица:

- с товарным знаком по свидетельству №186118 с приоритетом от 16.06.1998, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [1];
- с товарным знаком по свидетельству № 198047 с приоритетом от 07.05.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком по свидетельству № 198046 с приоритетом от 07.05.1998, зарегистрированным в отношении товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ [3];

- со знаком по международной регистрации № 938133 с конвенционным приоритетом 08.11.2006 зарегистрированным в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ [4];

- со знаком по международной регистрации №712672, с конвенционным приоритетом от 05.11.1998, зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав словесные элементы «ДЭ ОЛИВА; DE OLIVA, ДЕ ОЛИВА», которые являются слабым элементом обозначений;

- оригинальные части сравниваемых обозначений отличаются семантически.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатка информации из Госреестра.

Копии страниц Большого словаря иностранных слов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.03.2010) приоритета заявки №2010706355/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 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. 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Princessa de Oliva Принцесса де Олива» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №186118 является комбинированным, представляющим собой квадрат внутри которого расположено изображение ветки маслин, над изобразительным элементом расположена лента со словесным элементом «Маэстро дэ Олива», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 198047 является комбинированным представляющим собой квадрат внутри которого расположено изображение ветки маслин, над которым расположена лента с надписью «Маркиза дэ Олива», выполненной оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 198046 является комбинированным, состоящим из изображения щита на фоне олив на котором изображены ветки маслин и ленты со словесным элементом «Маркиза дэ Олива», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №938133 [4] является комбинированным, представляющим собой квадрат с изображением ветки маслин и ленты на

которой расположен словесный элемент «Maestro de Oliva», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «MAESTRO DE OLIVA» по международной регистрации №712672 [5] является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, следующее.

Поскольку индивидуализация осуществляется, главным образом, благодаря словесным элементам знаков, за основу взято сравнение словесных элементов.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного лица, в отношении товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ, являются серией, объединенной словесным элементом «дэ олива/de oliva». В состав заявленного обозначения также входят словесные элементы «де олива/de oliva». Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено использованием одинаковой конструкции при построении фразы, подобием заложенных в сравниваемые обозначения идей. Учитывая изложенное, а также тот факт, что элемент «де олива/de oliva» в противопоставленных знаках и заявленном обозначении несет существенную часть смысловой нагрузки, коллегия усматривает сходство заявленного обозначения со словесными элементами противопоставленных знаков, что позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Также следует отметить, что «маркиза дэ олива» и «принцесса де олива» имеют сходное смысловое значение, так как принцесса и маркиза - это титулованные женщины.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 29 класса, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938133, очевидна, так как они полностью совпадают, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и одно место реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов» однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3] «реализация олив, маслин и оливкового масла», поскольку соотносятся между собой как род/вид.

Таким образом, учитывая, что все противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке

2010706355/50 в отношении однородных товаров может быть воспринята потребителем как продолжение серии знаков компании Олив Лайн Интернешнл.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 26.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2011.