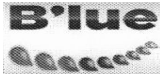


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 05.05.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700314, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700314 с конвенционным приоритетом от 25.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН, Франция (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «B'laue», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. В словесном элементе буква «B» отделена от остальных букв апострофом. Словесный элемент размещен в верхней половине прямоугольника серого цвета. В нижней части прямоугольника по дуге выполнены девять изобразительных элементов в форме капель, размер которых слева на право постепенно уменьшается.

Роспатентом 20.09.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700314 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации №924714 с конвенционным приоритетом от 22.09.2006, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении от 05.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение принадлежит французской компании, поэтому его словесный элемент должен произноситься согласно правилам французского языка [блю];

- противопоставленный знак по международной регистрации №924714 принадлежит итальянской компании, поэтому его словесная часть, включающая имя собственное «LAVAZZA», английское слово «BLUE» и итальянское словосочетание «Di più» будет произноситься как [лавацца блу ди пью];

- сравниваемые обозначения характеризуются разным количеством и составом словесных элементов; разным количеством и составом букв, звуков и слогов; различным количеством и составом гласных и согласных звуков;

- заявленное обозначение включает изобразительные элементы, которые не имеют ничего общего с элементами, входящими в противопоставленный знак;

- словесный элемент заявленного обозначения не содержится в словарях языков романской группы, следовательно, он относится к словам фантазийного характера, лишенным какой-либо семантики;

- противопоставленный знак включает в себя разные по смысловой наполненности словесные элементы («LAVAZZA» - имя собственное, входящее в фирменное наименование правообладателя и представляющее собой фамилию основателя фирмы; «BLUE» - «голубой, лазурный, синий», «Di più» - «больше, более»);

- таким образом, по смыслу сравниваемые словесные элементы не имеют ничего общего;

- принимая во внимание изложенное, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- знак по международной регистрации №924714 принадлежит итальянскому семейству Лавацца, которое занимается изготовлением и продажей кофе, кофейных продуктов, кофемашин и аксессуаров для них с 1895 года;

- противопоставленный знак однозначно ассоциируется с этим производителем, так как включает широко известный бренд «LAVAZZA»;

- в связи с этим риск смешения сравниваемый обозначений полностью исключен;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №924714 согласился с мнением заявителя о несходстве знаков и выдал безотзывное письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2012700314.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700314 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя международной регистрации №924714 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.07.2011) заявки №2012700314 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в том числе, в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)) словесных элементов.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 комбинированное



, включающее словесный элемент «B'lue», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент размещен в верхней половине прямоугольника серого цвета. В нижней части

прямоугольника по дуге выполнены девять изобразительных элементов каплевидной формы, размер которых слева на право постепенно уменьшается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700314 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №924714, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное



обозначение в виде круга, на фоне которого друг под другом размещены словесные элементы «LAVAZZA», «BLUE», «Di più» и стилизованное изображение чашки.

Анализ заявленного обозначения и знака по международной регистрации №924714 на тождество и сходство показал следующее.

Очевидно, что сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, поскольку имеют различную композицию, включают различные изобразительные элементы, а их словесные элементы имеют различную графическую проработку.

Вместе с тем в состав сравниваемых обозначений включены сходные словесные элементы «B'luе» и «BLUE».

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «B'luе» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, буквенный состав этого слова соответствует буквенному составу слова «BLUE», в связи с чем, рядом потребителей словесный элемент заявленного обозначения может восприниматься в значении «синий цвет, синяя краска, небо». Таким образом, сопоставляемые словесные элементы могут порождать одинаковые смысловые ассоциации.

Фонетика словесных элементов «B'luе» и «BLUE» является тождественной (полностью совпадает состав гласных и согласных букв и их расположение).

Поскольку указанные словесные элементы являются существенными индивидуализирующими элементами, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном знаке (слово «BLUE» выполнено на отдельной строке и не связано семантически со словесными элементами «LAVAZZA» - имя собственное и «Di più» - «больше, более»), заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №924714 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом, несмотря на графические различия и присутствие иных самостоятельных индивидуализирующих элементов в противопоставленном знаке.

Товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №924714 и заявленного обозначения, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (безалкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод экспертизы об однородности товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знака по международной регистрации №924714 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания LUIGI LAVAZZA S.P.A., Corso Novara, 59 I-10154 TORINO, Италия – правообладатель знака по международной регистрации №924714, выразила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012700314 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.



Учитывая, что заявленное обозначение  и знак  по международной регистрации №924714 являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя противопоставленного знака, которое

устраняет препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700314 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.05.2014, отменить решение Роспатента от 20.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700314.