

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 10.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720667, поданное ООО «Интеллект продактс», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720667 с приоритетом от 29.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «FRESCA PESCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 19.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «FRESCA» по свидетельству №247314 с приоритетом от 18.04.2002 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ[1];

- с товарным знаком «ФРЭСКА» по свидетельству №61606 с приоритетом от 12.09.1977 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «FRESCA» по свидетельству №34147 с приоритетом от 24.01.1967 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ[3].

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

- заявитель отказывается от всех заявленных товаров 32 класса, и части товаров 33 класса, за исключением позиции «вино», таким образом противопоставленные товарные знаки «FRESCA» №№247314 и 34147 не могут быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как указанные знаки зарегистрированы только в отношении безалкогольной продукции;
- заявленное на регистрацию обозначение «FRESCA PESCA» и противопоставленный товарный знак «ФРЭСКА» по свидетельству № 61606 не являются сходными до степени смешения ни фонетически, ни графически;
- товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак «ФРЭСКА», и товар «вино», в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, хотя и относятся к алкогольной продукции, однако не являются идентичными, поскольку Пиво относится к слабоалкогольной продукции и во всех магазинах стоит отдельно от иной алкогольной продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.06.2011) 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «FRESCA PESCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «FRESCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ФРЭСКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «FRESCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров товарами 33 класса МКТУ «вина», то противопоставленные товарные знаки [1, 3], зарегистрированные для безалкогольной продукции, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении таких товаров 32 класса МКТУ, как «пиво, эль и портер», которые являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ «вина» заявленного обозначения, поскольку относятся к алкогольной продукции, имеют одно назначение и одинаковые условия сбыта.

При этом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака «ФРЭСКА» в заявленное обозначение «FRESCA PESCA», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу, что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «ФРЭСКА» в словарно-справочной литературе не позволяет сравнивать анализируемые обозначения по смысловому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Таким образом, однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.