

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, рассмотрела возражение от 16.05.2012, поданное ООО «АРОМАДЖИК», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737661, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010737661 с приоритетом от 22.11.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «CHOCO LATTE», выполненными оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами «C» и «L», при этом слово «LATTE» выполнено прописными буквами и расположено ниже слова «CHOCO». Слева от надписи расположено стилизованное изображение веточки с листьями, а справа – словосочетание «Natural cosmetics», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в белом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 07.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «CHOCO LATTE» по заявке №2010737661 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «CHOCO LATTE» сходно до степени смешения со знаком «CHOCOLAT» по международной регистрации №815934, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство знаков установлено на основании фонетического признака сходства, обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 Кодекса указано, что словосочетание «Natural cosmetics» является неохраняемым, поскольку указывает на вид и свойства товаров.

В возражении от 16.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, в том числе по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Вывод экспертизы о неохраноспособности словосочетания «Natural cosmetics» в возражении не оспаривается.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.03.2012 и зарегистрировать товарный знак «CHOCO LATTE» по заявке №2010737661 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.11.2010) поступления заявки №2010737661 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «CHOCO LATTE», выполненными оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита, при этом слова «CHOCO» и «LATTE» выполнены разным шрифтом и расположены на разных

уровнях. Слева от надписи расположено стилизованное изображение веточки с листьями, а справа – неохраняемое словосочетание «Natural cosmetics», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Доминирующее положение в композиции знака занимают словесные элементы «CHOCO LATTE», образующие словосочетание, которое может быть переведено на русский язык как шоколадное молоко или шоколадный кофе с молоком, поскольку слово **latte** в итальянском языке обозначает молоко, а в английском – кофе-эспрессо с горячим молоком. При этом слово **choco** не имеет самостоятельного семантического значения в английском и итальянском языках, однако, в сочетании со словом *latte* оно образует словосочетание, которое может переводиться вышеуказанным образом, поскольку потребителем оно воспринимается как сокращение от слова шоколад.

Противопоставленный знак «CHOCOLAT» по международной регистрации №815934 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово *chocolat* является лексической единицей французского языка и переводится как шоколад (см. Яндекс. Словари).

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010737661, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №815934, являются однородными, поскольку совпадают по роду и виду, что заявителем в возражении не оспаривается, однако вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным по нижеследующим причинам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Несмотря на фонетическое сходство сравниваемых обозначений «CHOCO LATTE» и «CHOCOLAT», которое определяется наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, они различаются по смыслу, ввиду отсутствия подобия заложенных в них понятий. Визуальные отличия между знаками формируются за счет разного количества словесных элементов, разного графического написания

словесных элементов с учетом характера букв (печатные и письменные), вида шрифта и цветового сочетания, а также наличием дополнительных словесных и изобразительных элементов, в силу чего заявленное обозначение и противопоставленный знак производят разное общее впечатление.

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет общий вывод об отсутствии между знаками сходства до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737661.

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

удовлетворить возражение от 16.05.2012, отменить решение Роспатента от 07.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737661.