

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 10.08.2012, поданное компанией Ферреро С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459889, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009733855 с приоритетом от 24.12.2009 зарегистрирован 19.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №459889 на имя ООО «Мал Ком», Московская обл., г. Мытищи (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ «цейлонский высокогорный плантационный чай».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне пересекающихся кривых линий и выполненного оригинальным шрифтом словесного обозначения «ESTATE», сверху и снизу обрамленного линиями с фигурным утолщением в центральной части, а с боков – цветочно-растительным орнаментом.

В возражении от 10.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №459889 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 459889 сходен до степени смешения с товарными знаками

«ЭСТАТЕ» по свидетельству №426022 [1] и «ESTATHE FERRERO» по свидетельству №257399[2], ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ.

В возражении указано, что противопоставленные товарные знаки используются при введении в оборот напитка, представляющего собой холодный чай, который приобрел широкую популярность в Европе и составляет серьезную конкуренцию аналогичным напиткам «Nestea», «Lipton Tea», напиткам, производимым компанией Coca-Cola, и прочим напиткам.

В возражении анализируется сходство словесного элемента «ESTATE», занимающего доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, поскольку он расположен в центральной части обозначения, выделен графически и несет семантическую нагрузку, со словесным элементом «ЭСТАТЕ» товарного знака по свидетельству №426022 [1] и словесным элементом «ESTATHE», входящего в состав товарного знака «ESTATHE FERRERO» по свидетельству №257399 [2].

При анализе оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ESTATHE FERRERO» лицо, подавшее возражение, отмечает, что, поскольку широкому кругу потребителей обозначение «Ферреро» известно как название производителя широкого круга товаров, обозначением, индивидуализирующим определенный товар этого производителя, т.е. доминирующим элементом данного обозначения, является именно элемент «ESTATHE».

Вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками был сделан лицом, подавшим возражение, на основании фонетического, семантического и визуального критериев сходства словесных элементов, входящих в их состав.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что большинству потребителей неизвестно, как правообладатель намерен читать слово «ESTATE», поэтому вероятнее всего потребители будут его произносить так же как слово «ЭСТАТЕ», которое является транслитерацией используемого правообладателем обозначения «ESTATHE».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что для большинства российских потребителей сравниваемые обозначения будут носить фантазийный характер и не будут иметь никакого смыслового значения, однако, поскольку слово «ESTATHE» представляет собой игру слов итальянского языка, основанную на значении итальянского слова «estate» - лето, для потребителей, имеющих представление об итальянском языке, слово «ESTATE» в оспариваемом товарном знаке будет семантически сходно с обозначением «ESTATHE» как с искаженным словом «лето».

В возражении отмечено, что, несмотря на выполнение обозначения «ESTATE» оригинальным шрифтом и использовании в противопоставленном товарном знаке «ЭСТАТЕ» кириллического алфавита, а в товарном знаке «ESTATHE FERRERO» дополнительного словесного элемента, которые несколько уменьшают визуальное сходство, общее впечатление сходства знаков все равно остается.

По мнению лица, подавшего возражение, однородность товаров 30 класса оспариваемого товарного знака и товаров 32 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ESTATHE FERRERO», используемый для маркировки холодных чаев, определяется тем, что лицо, подавшее возражение, использует для приготовления холодного чая именно цейлонский высокогорный плантационный чай, что повышает вероятность смешения знаков.

Сделав вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в связи с тем, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459889.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о холодном чае «Estathé» с переводом с итальянского языка;
- данные о товарных знаках по свидетельству №426022 и по свидетельству №257399;
- приложение к инструкции о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в

Российскую Федерацию (Приказ МВД РФ от 31.12.2003, № 1047, от 12.02.2009 №128;

- приложение к Административному регламенту Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Раздел IV Транслитерация кириллических знаков (Извлечение) (Приказ МИД России от 28.06.2012 №10303;

- «Знание иностранных языков в России» - распечатка с сайта www.levada.ru.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ESTATE» является значимым словом, которое в переводе с английского языка имеет следующие значения: поместье, имение, имущество, участок, сословие;

- оспариваемый товарный знак как комбинированный и противопоставленные товарные знака как словесные производят различное общее зрительное впечатление;

- словесный элемент «ESTATE», являясь значимым словом английского языка, согласно транскрипции, произносится как ИС-ТЭЙТ;

- слово «ЭСТАТЕ» не имеет смыслового значения и воспринимается как фантазийное слово, в силу чего не может быть признано сходным по семантическому признаку сходства со значимым словом «ESTATE», а существенное фонетическое различие между ними за счет разного состава гласных звуков позволяет сделать вывод об отсутствии у них звукового сходства;

- слово «ESTATHE», входящее в состав противопоставленного словесного товарного знака «ESTATHE FERRERO», также является фантазийным, не имеющим смыслового значения, при этом определяющим элементом выступает наименование фирмы FERRERO, имеющее мировую известность, в силу чего именно на него падает логическое ударение в знаке, при этом за счет различного

произношения у обозначения «ESTATHE FERRERO» отсутствует фонетическое сходство со словом «ESTATE»;

- в коллекцию элитного чая «ESTATE», продающегося в России с 2006 года, входят различные чаи, маркированные оспариваемым товарным знаком, вся коллекция фасуется в жестяные банки различного цвета весом от 125г до 250 г;

- лицо, подавшее возражение, получило мировую известность как производитель кондитерских изделий, а напиток на основе холодного чая российским потребителям не известен, поскольку не поставляется на российский рынок;

- отсутствие на российском рынке чая, маркированного товарным знаком «ЭСТАТЕ», не позволяет говорить о возникновении у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459889.

К отзыву приложены следующие материалы:

- факсимильное изображение заявки «ЭСТАТЕ» с сайта <http://www.fips.ru>;
- данные опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады о знании иностранных языков;
- Большой Англо-русский словарь. В. Мюллер, «РИПОЛ КЛАССИК», Москва, 2005, на 3л.;
- фотографии с ассортиментом чая, стенды на выставке;
- информация о группе компаний Ферреро;
- образцы упаковки чая, маркированные оспариваемым товарным знаком.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 24.12.2009 приоритета правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне пересекающихся кривых линий и выполненного оригинальным шрифтом словесного обозначения «ESTATE», сверху и снизу обрамленного линиями с

фигурным утолщением в центральной части, а с боков – цветочно-растительным орнаментом.

Обозначение «ESTATE» является лексической единицей английского языка (estate [i'steit] - поместье, имущество) и итальянского языка (estate – лето (см. Яндекс. Словари.).

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЭСТАТЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ «чай». Однородность этих товаров с товарами 30 класса МКТУ «цейлонский высокогорный плантационный чай», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не вызывает сомнений, так как они относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ESTATHE FERRERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы, включенные в состав знака, не имеют смыслового значения, однако основанную индивидуализирующую роль в знаке несет словесный элемент «FERRERO», совпадающий с фирменным наименованием правообладателя, который хорошо известен российскому потребителю.

Следует отметить, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], относятся к пиву и безалкогольным напиткам, включая минеральные и газированные воды, и не содержат позиции «чай» или «напитки на основе чая». Кроме того, товары 32 класса МКТУ следует рассматривать как специально приготовленные для питья жидкости, в отличие от товара 30 класса МКТУ «чай», представляющий собой сухую смесь определенным образом высушенных листьев чайного куста, расфасованную в пакеты, коробки или жестяные банки. В силу указанного эти товары нельзя признать однородными, поскольку они относятся к разным видам, имеют разную форму (сыпучая смесь –

жидкость) и состав сырья, реализуются через разные отделы в магазинах, имеют различный круг потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал отсутствие между ними сходства до степени смешения.

С учетом того, что слово «ESTATE» является лексической единицей английского языка, согласно транскрипции, приведенной в Англо-русском словаре под редакцией В.Мюллера, оно произносится как [i's t e i t], при этом с учетом того, что потребителей, знающих итальянский язык, в России существенно меньше, чем английский язык, маловероятно восприятие слова «ESTATE» как лексической единицы итальянского языка. Кроме того, правообладателем представлены образцы продукции, на упаковке которых, помимо слова «ESTATE», присутствует маркировка на русском языке «ЭСТЕЙТ».

В противопоставленном товарном знаке [1] слово «ЭСТАТЕ» произносится как ЭС-ТА-ТЭ. Таким образом, сравниваемые словесные элементы состоят из разного количества слогов, имеют разный состав гласных звуков, разное ударение, в связи с чем имеют разное звучание при произношении. В свете изложенного утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «ESTATE» является простой транслитерацией латинскими буквами слова «ЭСТАТЕ», нельзя признать убедительным.

Как указано выше слово «ESTATE», входящее в состав оспариваемого товарного знака, является значимым словом не только английского языка, но и итальянского, в отличие от обозначения «ЭСТАТЕ», которое является фантазийным, не имеющим смыслового значения в словарях, что определяет семантическое различие между ними.

Вместе с тем, согласно материалам, представленным лицом, подавшим возражение, слово «ЭСТАТЕ» является транслитерацией буквами русского алфавита изобретенного слова «ESTATHE», входящего в состав противопоставленного товарного знака [2]. Как указывает само лицо, подавшее

возражение, слово «ESTATHE» является игрой слов, основанной на значении итальянского слова «estate» - лето и французского слова «thé» - чай. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствуют о том, что при маркировке продукции используется обозначение, в котором слово «ТНÉ» - чай визуально выделено. В связи с изложенным коллегия находит неубедительным довод лица, подавшего возражение, о семантическом сходстве словесных элементов «ESTATE» и «ESTATHE», основанный на том, что потребитель будет воспринимать слово «ESTATHE» как искаженное итальянское слово «лето» (estate).

Сопоставляемые знаки не являются сходными визуально, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное использованием букв разных алфавитов (русского и латинского), разного шрифта (стандартного и оригинального), а также наличием изобразительного элемента и цветовой гаммы в оспариваемом товарном знаке.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы, различающиеся по фонетике и семантике, вызывают в сознании потребителя разные ассоциации, а с учетом разного зрительного впечатления, которое производят на потребителя сравниваемые товарные знаки, вывод лица, подавшего возражение, об их сходстве до степени смешения, нельзя признать обоснованным.

Коллегией также было принято во внимание, что оспариваемый товарный знак широко используется правообладателем при маркировке различного вида чая, что подтверждается имеющимися в материалах заявки договорами, грузовыми таможенными декларациями, распечатками из сети Интернет, а также представленными образцами продукции.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №459889 предоставлена с нарушением требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 10.12.2012, доводы которого сводятся к тому, что

словесный элемент «ESTATE», включенный в состав оспариваемого товарного знака, является простой транслитерацией обозначения «ЭСТАТЕ» буквами латинского алфавита, т.е. к тем мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459889.