

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.02.2015, поданное ООО «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728541, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013728541 с приоритетом от 20.08.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно козинаки».

Согласно материалам заявки №2013728541 заявленное обозначение «Беатриче» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Беатрис» (свидетельство №424430 с приоритетом от 07.12.2009), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «ПРОДВАГОН», 153027, г. Иваново, Загородное ш., 4.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они сходны по семантическому критерию сходства, поскольку «Беатриче» и «Беатрис»

являются одинаковыми именами (см. Европейские имена: значение и происхождение, <http://kurunfin.ru>).

В поступившем возражении от 24.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что смысловое значение обозначения «Беатриче» и товарного знака «Беатрис» различно. Поскольку имена «Беатриче» и «Беатрис» фантазийны и отсутствуют в русском языке, для российского потребителя они отличаются, и могут сосуществовать одновременно, вызывая при этом различные ассоциации. Кроме того, при сопоставлении товарных знаков необходимо учитывать сложившуюся судебную практику, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Таким образом, по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013728541 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно козинаки».

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о заседании коллегии, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.08.2013) поступления заявки №2013728541 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Беатриче» по заявке №2013728541 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «Б» в слове «Беатриче» - заглавная, остальные – строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени

смещения товарного знака «Беатрис» по свидетельству №424430 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «Беатрис» по свидетельству №424430 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «Б» в слове «Беатрис» - заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для товаров 30 класс МКТУ.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают один и тот же род товаров - кондитерские изделия, что обуславливает вывод об однородности товаров сравниваемых обозначений. Однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

В части сравнительного анализа заявленного обозначения «Беатриче» и противопоставленного товарного знака «Беатрис» по свидетельству №424430 необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «Беатриче» и «Беатрис» характеризуются близким составом гласных и согласных, образующих сравниваемые слова. Фактически у сравниваемых обозначений совпадает большинство букв и звуков.

Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений «Беатриче» и «Беатрис» выполнены буквами одного алфавита (русского) с использованием стандартного шрифта, при этом начальная буква заглавная, а остальные – строчные, что обуславливает также вывод о визуальном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Что касается семантического критерия сходства, то сравниваемые обозначения представляют собой имя собственное. Так, согласно общедоступным словарно-справочным данным (см. онлайн словари <http://slovari.yandex.ru>, <http://ru.wikipedia.org>, а также он-лайн словарь Европейский имен <http://kurifin.ru>) Беатриче и Беатрис – представляют собой одно и тоже женское имя Beatrice, используемое во многих странах мира, и с учетом фонетических стандартов соответствующих языков этих стран произносится по-разному. Так, например, имя Beatrice в англо-язычных и франко-язычных странах произносится как Беатрис, а в

Италии – как Беатриче. Таким образом, сравниваемые обозначения «Беатриче» и «Беатрис» характеризуются смысловым сходством.

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку сравниваемые обозначения «Беатриче» и «Беатрис» как раз ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 18.12.2014, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №424430 до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2014.