

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВИП СТАЙЛ», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006702290/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006702290/50 с приоритетом от 06.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Santarella», выполненным жирным курсивным шрифтом в латинице, и изобразительным элементом в виде лимонно-желтого диска, опирающегося на темно-зеленое основание с неровными зубцами и плоской нижней частью.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.06.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «САНТАТЕРРА» по свидетельству №198329, с приоритетом от 26.08.1999, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [1];
- «SANTATERRA» по свидетельству №202019, с приоритетом от 16.07.1999, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [2].

В возражении от 03.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки зарегистрированы только по заголовкам 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и поэтому не могут препятствовать регистрации конкретного товара 29 класса МКТУ «сыры» заявленного обозначения, поскольку данная позиция не подпадает под иерархию заголовка 29 класса МКТУ, а также не препятствует регистрации всех услуг 35 и 43 классов МКТУ;

-словесная часть заявленного обозначения «Santarella» является наиболее значимой частью фирменного наименования итальянской фирмы «Caseificio F.II Santarella» (известного в Италии семейства сыроределов Сантарелла), которая по контракту предоставила заявителю право на использование товарного знака «Santarella» в России;

- противопоставленные товарные знаки «САНТАТЕРРА» и «SANTATERRA» имеют, в переводе с итальянского языка, значение «СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ», кроме того в католических странах романских языков морфема «САНТА» (SANTA) (святая, в переводе с итальянского и испанского языков) в силу своей постоянной повторяемости практически

утратило смыслоразличительную способность и встречается в громадном количестве словосочетаний, в которых значение «САНТА» предельно стерто и практически не дает различительной способности, таким образом сравниваемые обозначения отличаются по семантическому, фонетическому, а также визуальному признакам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006702290/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам ограничил свои притязания относительно товаров 29 класса МКТУ, сократив его до одной позиции, а именно «сыры».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (06.02.2006) поступления заявки №2006702290/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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.

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 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.

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

Обозначение по заявке №2006702290/50 представляет комбинированное обозначение и состоит из словесного элемента «Santarella», выполненного оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита в целеном цвете, и изобразительного элемента в виде стилизованного солнца и травы.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «САНТАТЕРРА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «SANTATERRA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных составляющих заявленного и противопоставленных обозначений с точки зрения фонетики показал, что сравниваемые обозначения имеют тождественную начальную часть «САНТА»/«SANTA», которая является слабой частью данных словесных элементов, поскольку является распространенной морфемой, начальной частью сложных иностранных слов (см. словари Яндекс). Конечные части сравниваемых обозначений: «rella» и «terra»/«терра» существенно отличаются, поскольку содержат различный состав букв и звуков.

При прочтении слова «SANTATERRA» происходит фонетическая пауза между составляющими слова: «SANTA» и «TERRA», обусловленная повторяющимся звуком «Т», таким образом, словесный элемент «SANTATERRA» читается как два слова, где элемент «terra» имеет

определенное семантическое значение: земля, см. словари Яндекс. Словесный элемент заявленного обозначения «Santarella», в отличие от противопоставленных знаков, читается как единое слово. В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что, несмотря на тождество начальных частей, различие в конечных частях обуславливает вывод о фонетическом несходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Однако при анализе словесного элемента противопоставленного знака [2] «SANTATERRA» было установлено, что если словесный элемент разбить на два, то есть на: «SANTA» и «TERRA», то каждый из этих элементов имеет смысловое значение: «СВЯТАЯ» и «ЗЕМЛЯ» соответственно, таким образом можно сделать вывод о том, что в данный словесный элемент заложена семантика словосочетания: «СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ».

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено наличием в заявлении обозначении оригинальных, хорошо запоминающихся изобразительных элементов.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 29 и услуг 35, 43 классов МКТУ, из которых товары 29 класса МКТУ «сыры» являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], однако при установленном несходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков[1-2] однородность товаров не учитывается и не является необходимым.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.12.2007, отменить решение экспертизы от 27.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006702290/50 в качестве товарного знака, для следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (591) Лимонно-желтый, темно-зеленый, белый
- (511) 29 – сыры.
35 - реклама, реклама телевизионная; рекламные агентства; агентства по экспорту-импорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).
43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.