

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.11.2005, поданное компанией «Бонгрэн С.А.», Франция (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДОН АППЕТИТО» по свидетельству № 290296, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ДОН АППЕТИТО» по заявке № 2003721844/50 с приоритетом от 06.11.2003 зарегистрирован 07.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 290296 на имя Губарева Александра Витальевича, г. Воронеж (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, начинающихся с заглавных букв. Первое из них обозначает почтительное обращение к мужчине в Испании и ставится перед именем, а второе означает вымышленное мужское имя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.11.2005, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию № 290296 товарного знака «ДОН АППЕТИТО» недействительной частично как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ДОН АППЕТИТО» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «АРЕТИТО» по свидетельству №203206 [1] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки фонетически сходны, поскольку доминирующий элемент «АППЕТИТО» в оспариваемом товарном знаке содержит ту же последовательность звуков, что и в товарном знаке «АРЕТИТО» по свидетельству №203206, причем произнесение двойной буквы «П» практически не различимо от произнесения одной буквы «П».

Кроме того, анализируемые товарные знаки представляют собой слова, не имеющие смыслового значения, что увеличивает возможность их смешения. Фонетика легко наводит потребителя на ассоциации с русскими словами «аппетит, аппетитный», поэтому оба слова «АППЕТИТО» и «АРЕТИТО» в целом вызывают одинаковые семантические ассоциации и могут быть признаны сходными до степени смешения и с семантической точки зрения. Наличие короткого словесного элемента «ДОН» в оспариваемом товарном знаке не может опровергнуть вывод о сходстве знаков, так как в силу своей семантики слово «ДОН» играет второстепенную роль по отношению к слову «АППЕТИТО».

Визуальное сравнение указанных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не может иметь решающего значения для вывода о сходстве знаков, поскольку они воспринимаются прежде всего за счет фонетики, а не графического исполнения.

Исходя из того, что в заявлении обозначении основным элементом является словесный элемент «АППЕТИТО», так как на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени

смешения и могут быть легко смешаны потребителями продукции, перечисленной в 29 классе по свидетельству № 290296 и по свидетельству №203206, поскольку товары «молочные продукты, молоко, сыр» в перечне по свидетельству №203206 однородны товарам 29 класса в перечне оспариваемой регистрации, как относящиеся к одному роду (виду) – продукты питания, реализующиеся через одни каналы сбыта – продуктовые магазины, и имеющие одинаковый круг потребителей.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы.

Регистрация обозначения «ДОН АППЕТИТО» в качестве товарного знака произведена с соблюдением всех требований законодательства, согласно которым однородными товарами признаются товары, относящиеся к одному роду и виду, имеющими общее назначение, вид материалов, из которых изготовлены товары. Причем принадлежность товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными. Перечень товаров 29 класса по свидетельству № 290296 не содержит товаров, указанных в перечне товаров 29 класса по свидетельству №203206, которые не являются взаимозаменяемыми и потому не могут создать у потребителей представления о принадлежности их одному изготовителю.

По мнению правообладателя, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку написаны разными алфавитами и имеют разное семантическое значение: APETITO, несмотря на отсутствие второй буквы «Р», ассоциируется со словом APPETITO, переводимого с итальянского языка как «аппетит», а обозначение «ДОН АППЕТИТО» ассоциируется с «человеком, имеющим аппетит».

К отзыву приложено заключение Воронежского государственного университета, содержащего лингвистическое исследование сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДОН АППЕТИТО» по свидетельству № 290296.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки 06.11.2003, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «ДОН» и «АППЕТИТО», выполненные буквами русского алфавита. Первый из них обозначает почтительное обращение к мужчине в Испании и ставится перед именем, а второй означает вымышленное мужское имя.

Противопоставленный товарный знак «АПЕТИТО» по свидетельству № 203206 [1] является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарей основных европейских языков (Новый англо-русский словарь, М., «Вече», 2000г., Итальянско-русский словарь, М., «Советская энциклопедия», 1972г., Французско-русский словарь, М., «Цитадель», 2000г., Немецко-русский словарь, М., «ЮНВЕС», 2000г), а также словарей русского языка показал, что лексических единиц «ДОН АППЕТИТО» и «АПЕТИТО» в естественных языках не существует, в силу чего эти слова относятся к искусственным, не имеющим смыслового значения.

Указанное обстоятельство не позволяет провести сравнительный анализ словесных обозначений «ДОН АППЕТИТО» и «АРЕТИТО» с точки зрения признаков семантического сходства.

Сравнительный анализ указанных обозначений с точки зрения фонетики показал следующее.

Оспариваемое обозначение содержит два слова, одно из которых АППЕТИТО занимает пространственное доминирующее положение. Данное слово фонетически сходно с товарным знаком «АРЕТИТО» по свидетельству №203206 благодаря одинаковому количеству слогов (по 4 слога), тождественности звучания начальных, средних и конечных частей обозначений, одинаковому расположению совпадающих и близких звукосочетаний, одинаковому составу согласных и гласных звуков.

Оба сравниваемых обозначения являются словесными, выполненными стандартным шрифтом, что позволяет говорить о визуальном сходстве, несмотря на использование различных алфавитов.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует отнести к сходным до степени смешения.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров 29 класса «сливочное масло, сливочный крем» (оспариваемое свидетельство № 290296) и «молочные продукты» (свидетельство №203026), как относящихся к одному роду (виду) – «молочные продукты», реализующиеся через одинаковые каналы сбыта – молочные отделы продовольственных магазинов. Очевидно, что возможность смешения производителей практически одних и тех же товаров, маркированных товарными знаками «ДОН АППЕТИТО» и «АРЕТИТО», достаточно высока.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «ДОН АППЕТИТО» по свидетельству № 290296 в отношении

части товаров 29 класса противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 18.11.2005, признать правовую
охрану товарного знака «ДОН АППЕТИТО» по свидетельству №
290296 недействительной частично, сохранив ее в отношении
следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г

(511)

29 анчоусы, белки пищевые, белок яичный, бобы консервированные, бульоны, варенье имбирное, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, гнезда птичьи съедобные, горох консервированный, грибы консервированные, дичь, желатин пищевой, желток яичный, жир свиной, жиры пищевые, изделия колбасные, изюм, икра, казеин пищевой, капуста квашеная, консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, креветки, лосось, лук консервированный, маргарин, масла растительные, масло какао, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, оладьи картофельные, оливы консервированные, паста томатная, печень, порошок яичный, продукты из соленого свиного окорока, продукты рыбные, птица домашняя [неживая], ракообразные [неживые], рыба [неживая], рыба консервированная, салаты овощные, свинина, сельдь, супы, супы овощные, трюфели консервированные, филе рыбное, фрукты замороженные, чипсы картофельные, яйца.

30 ароматизаторы, бисквиты, блины, булки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вещества подслащающие натуральные, глюкоза пищевая, загустители для пищевых продуктов, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия макаронные, изделия пирожковые, карамели, каши

молочные, конфеты, кулебяки, лед пищевой, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, пастилки [кондитерские изделия], пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пралине, приправы, продукты мучные, продукты пищевые, содержащие крахмал, пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских целей], рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, спагетти, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, ферменты для теста, халва, хлеб, цикорий.

32 аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, пиво, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков.

33 алкогольные напитки (за исключением пива): аперитивы, бренди, вина, виски, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, ром.

43 услуги по обеспечению готовыми блюдами или напитками, аренда помещений для проведения встреч, закусочные, кафе, кафетерии, прокат мебели, столового белья и посуды, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.