

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.08.2006, поданное фирмой «Барилла Г. е Р. Фрателли – Сочьета пер Азиони», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «БОРЕЛЛА» по свидетельству №269407, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «БОРЕЛЛА» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2004 за №269407 с приоритетом от 04.06.2003 на имя ПЕРДИГАН АГРОИНДУСТРИАЛЬ С.А., Бразилия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №269407 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «БОРЕЛЛА», выполненный заглавными буквами русского алфавита простым шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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).

Существо доводов возражения сводится к следующему.

1. товарный знак «БОРЕЛЛА» по свидетельству №269407 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками:

- словесным знаком «BARILLA» по международной регистрации №675652 с конвенционным приоритетом от 30.05.1997 [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Barilla» по международной регистрации №746657 с конвенционным приоритетом от 11.10.2000 [2];

- комбинированным товарным знаком «Barilla» по свидетельству №81764 с приоритетом от 13.03.1987, срок действия регистрации продлен до 13.03.2007 [3];

2. сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и графическим сходством;

3. товары, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны;

4. лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии международных знаков, включающих либо логотип с эллипсом, либо словесный элемент «BARILLA», действующих на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

5. компания Barilla является одним из самых известных в мире производителей продуктов питания, в частности, макаронных изделий, соусов, хлебобулочных и кондитерских изделий. Изделия, маркированные обозначением «BARILLA», приобрели широкую известность и на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «БОРЕЛЛА» по свидетельству №269407 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- список международных регистраций «BARILLA»;

- копии страниц Интернет-сайта, подтверждающих известность обозначения «Barilla» на территории Российской Федерации.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам указанного возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2003) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет отмеченный выше Закон 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 (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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 определяется 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 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.

Оспариваемый товарный знак «БОРЕЛЛА» по свидетельству №269407 с приоритетом от 04.06.2003 представляет собой словесно-графическую композицию, в которой словесный элемент «БОРЕЛЛА», выполненный простым шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета, заключен в эллипс красного цвета с желтой кромкой по краям. Следует отметить, что высота букв слова увеличивается от краев к середине эллипса. Слово «борелла» является фантазийным и не имеет какого-либо определенного смыслового значения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №746657 [2] и противопоставленный товарный знак по свидетельству №81764 [3] также представляют собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне красного эллипса, обрамленного по краям белой полосой, расположен словесный элемент «Barilla», выполненный простым шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №675652 [1] является словесным и представляет собой слово «BARILLA», выполненное простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «Barilla», в переводе с английского языка имеет несколько значений. Согласно первому значению данное слово является термином из области ботаники, а именно, «barilla» - солянка (растет главным образом в Испании, на

Канарских островах и Сицилии), согласно второму значению «барилла» - это неочищенная сода из золы водорослей и других растений (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «БОРЕЛЛА» и противопоставленные знаки «Barilla» [1], [2], [3] произносятся по-русски как [барелла] и [барилла] соответственно, состоят из семи букв/звуков - «б», «а», «р», «е», «л», «л», «а» и «б», «а», «р», «и», «л», «л», «а», а также из трех слогов - «ба-рел-ла» и «ба-рил-ла». В сравниваемых обозначениях совпадают 6 из 7 звуков, составляющих рассматриваемые слова, причем фонетически полностью совпадает состав согласных букв, расположенных в одинаковой последовательности – «б-р-л-л». Кроме того, фонетически совпадают начальные и конечные части слов – «бар» и «лла». Что касается звуков «е» и «и», то необходимо отметить, что указанные звуки являются фонетически заменяемыми, находятся в середине слова и не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений, а звуки «о» и «а» в безударном слоге произносятся нечетко. В силу изложенного, можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить наличие графического сходства у оспариваемого товарного знака «БОРЕЛЛА» и противопоставлений «Barilla» [2], [3] по свидетельству №81764 и международной регистрации №746657. Сравнимые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет наличия в них изобразительного элемента в виде красного эллипса со светлой полосой по краям, на фоне которого располагаются словесные элементы.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее. Слово «БОРЕЛЛА» не имеет какого-либо смыслового значения в русском языке, а семантика слова «Barilla» известна узкому кругу специалистов и в связи с этим рядовым потребителем данное слово иностранного происхождения, выполненное буквами латинского алфавита, будет восприниматься как фантазийное. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства, которое, однако, не является

определяющим при сравнении обозначений, смысловое значение которых определить затруднительно.

Анализ перечней товаров 29, 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №269407 и противопоставлений [1], [2], [3] показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №675652 предоставлена в отношении следующих товаров 29 и 30 классов МКТУ:

- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; фрукты и овощи, консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые:

- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и изделия, изготовленные из злаков, хлеб, сладости и кондитерские изделия, пищевой лед; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (специи); пряности, мороженое.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №746657 предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «готовые блюда и заранее приготовленные пищевые блюда из макарон, включая замороженные и свежемороженые продукты.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №81764 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука, выпеченные изделия, хлеб, бисквиты, пирожные, булочки, сдобные булочки, печенье; легкие закуски, полуфабрикаты для изготовления кексов, обжаренные кусочки хлеба, хлебные палочки, сухари, глазури; мед, патока, дрожжи, разрыхлители, соль, горчица, перец, уксус, соусы, специи, лед пищевой».

Перечень товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает в себя как идентичные товары, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, такие как «мясо, дичь, птица, мясные экстракты, фрукты и овощи сушеные, овощи подвергнутые тепловой обработке» в 29 классе МКТУ, «хлеб, кондитерские изделия, мука, печенье, булочки» в 30

классе МКТУ, так и однородные им товары. Так, товары 29 и 30 класса МКТУ «мясо консервированное, солонина, мясо, свинина, курица, дичь, а именно куропатка, гамбургеры, изделия колбасные, пастроми (копченая говядина), ветчина, салями, обработанное мясо, мясные консервы, курица, обработанная специями, мясо, обработанное специями, птица, птица, обработанная специями, копченая птица, блюда из мяса, готовые к употреблению, кайб (арабское блюдо в виде обжаренных мясных тефтелей), курица, запеченная в тесте, тефтели, копченое мясное филе, обработанная ветчина, паштеты из печени, бекон, консервированные бобы, колбаса кровяная, концентраты для приготовления бульона, крокеты, сосиски в тесте, супы, бульоны, вещества связующие для колбасных изделий», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товару «мясо», указанному в перечне 29 класса МКТУ противопоставления по международной регистрации №675652. Товары «рыбное филе, рыбные пищевые продукты, соленая рыба, тунец» товарного знака «БОРЕЛЛА» и вид товара 29 класса МКТУ «рыба» противопоставленного знака «Varilla» по международной регистрации №675652 также являются однородными по роду/виду. Товары «замороженные фрукты, фруктовые варенья, глазированные фрукты, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, джемы, замороженные овощи, глазированные овощи, овощные соки для приготовления пищи, консервированная чечевица, пикули, мякоть фруктовая, овощные салаты, фруктовые салаты, составы для приготовления овощных супов, консервированные соевые бобы, овощи, подвергнутые тепловой обработке, сушеные овощи, консервированные овощи, консервы овощные» также являются однородными таким товарам 29 класса МКТУ как «фрукты и овощи, консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты», указанным в перечне товаров противопоставления [1].

Товары 30 класса МКТУ «изделия макаронные, макароны, лапша, паста (макаронные изделия), вермишель, спагетти», указанные в перечне товарного знака «БОРЕЛЛА» однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставления по международной регистрации №746657, так как соотносятся между собой по роду/виду. Другая часть товаров, указанных в перечне 30 класса МКТУ

оспариваемого товарного знака, таких как «сухари панировочные, бриоши, тесто для кондитерских изделий, пудра для кондитерских изделий, изделия кондитерские, ароматизаторы и украшения для кондитерских изделий, хлопья из зерновых продуктов, приправы, сладости, бисквиты, крекеры, заварной крем, миндальные пирожные, кукурузная мука, молотая кукуруза, жареная кукуруза, печенье из солода, кулебяки, блины, тесто, мучные кондитерские изделия, петифуры (маленькие пирожные или печенье), пироги, пицца, пралине, пудинги, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), равиоли, блинчики фаршированные, торты, вафли» однородна товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, выпеченные изделия, легкие закуски, изделия, изготовленные из злаков» противопоставленных знаков по международной регистрации №675652 и по свидетельству №81764. Кроме того, вид товара 30 класса «приправы» оспариваемого обозначения является однородным виду товара 30 класса МКТУ «специи» противопоставленных знаков по международной регистрации №675652 и по свидетельству №81764.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «БОРЕЛЛА» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1], [2], [3] со словесным элементом «Barilla» в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов представителя правообладателя, содержащихся в обращении к руководителю Роспатента Б.П. Симонову от 14.05.2007, следует отметить, что данные доводы не содержат какой-либо информации, касающейся правомерности предоставления правовой охраны товарному оспариваемому товарному знаку по свидетельству №269407.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака «БОРЕЛЛА» по свидетельству №269407 недействительной полностью.