

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 (далее – Кодекс), 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 16.06.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006709257/50, поданное компанией «АУК Холдингс Лимитед», Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака, согласно описанию, было заявлено словесное обозначение «Amore», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Amore» сходно до степени смешения со знаком «Amore Mio» (свидетельство №246850 с приоритетом от 09.10.2001), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.06.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в

государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по фонетическому (разница в количестве слов, слогов, звуков), графическому (разное количество слов) и смысловому (слово и словосочетание на мало распространенном итальянском языке) признакам;
- заявителем от правообладателя товарного знака по свидетельству №246850 было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «Amore» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.04.2006) поступления заявки №2006709257/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

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.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Amore» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «А».

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006709257/50 и противопоставленного словесного товарного знака «Amore Mio» (св. №246850) показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в себя тождественный доминирующий элемент «Amore», то есть имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

Довод о семантическом различии обозначений также не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

Несмотря на то, что итальянский язык не является распространенным среди российского потребителя, слово «amore» в силу своего частого использования знакомо российскому потребителю в значении «любовь», даже если потребитель не знает, к какому языку относится это слово.

Исходя из этого, обозначение «amore mio» будет восприниматься российским потребителем именно как словосочетание, в котором логическое ударение падает на существительное «любовь», а второе слово будет выступать как дающее ему определение прилагательное.

Для потребителя, знакомого с азами итальянского языка, семантическое сходство обозначений представляется очевидным, поскольку словосочетание «amore mio» (любовь моя) не обладает принципиально новым по отношению к слову «amore» (любовь) смыслом.

Графический критерий в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, лишенным достаточной степени оригинальности.

Таким образом, ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ перечней товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке №2006709257/50, и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 246850 (32 класс МКТУ – «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»; 33 класс МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)») показал, что они являются однородными, поскольку содержащиеся в перечне свидетельства №246850 определения являются родовыми понятиями для товаров, указанных в перечне заявки №2006709257/50. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем было представлено выданное ему письмо-согласие от 07.06.2008, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака явным образом выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения

для всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных заявителем в перечне заявки №2006709257/50.

С учетом письма согласия от 07.06.2008 коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным снять противопоставление товарного знака по свидетельству №246850.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.06.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006709257/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

Г

- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; и в том числе аперитивы безалкогольные; воды; воды минеральные природные (натуральные); коктейли безалкогольные; коктейли с небольшим содержанием алкоголя; концентраты для безалкогольных напитков (в том числе на соках, на основе синтетического сырья, на основе ароматического сырья, идентичного натуральному, на натуральном сырье); концентрированные основы (для безалкогольных напитков, бальзамов); лимонады; напитки безалкогольные (сокосодержащие, на пряно-ароматическом растительном сырье, на ароматизаторах, на зерновом сырье); напитки безалкогольные (негазированные и газированные); напитки безалкогольные газированные (на плодово-ягодных соках и экстрактах, на винах, на цитрусовых настоях); напитки безалкогольные газированные; напитки изотонические; напитки на основе минеральных вод; напитки фруктовые; напитки солодовые; напитки на основе молочной сыворотки; напитки с небольшим содержанием алкоголя (слабоалкогольные); настои и экстракты для безалкогольной продукции; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; родниковая вода; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; содовая вода; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированных вод; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральных вод; составы для изготовления напитков; сусла; сусли виноградно-е; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербеты (напитки); экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; бальзамы; бренди; виски; водки; водки особые; джин; дижестивы; коктейли; коктейли алкогольные, содержащие различные водки и/или водки особые, и/или настойки горькие; ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные); напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые солодовые; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напитки медовые; настойки (сладкие, полусладкие, горькие; в том числе слабоградусные); настойка гречишная; настойка гречишная солодовая; настойка мятная; пунши; ром; сакэ; сидры; спирты ароматные; спиртованные соки, настои, морсы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.