

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 26.02.2008, поданное ООО «Фо-Рест», г.Пермь (далее – заявитель), на решение экспертизы от 07.11.2007 о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Les Marches» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005721333/50, при этом установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение представляет из себя темно-зеленый фон, на котором изображен словесный элемент «Les Marches», выполненный оригинальным шрифтом, помещенный на изобразительном элементе в виде сплетенных лент, одна из которых изображена в форме арки. Обозначение заявлено в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой от 07.11.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ. В отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» заявленному обозначению было отказано ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что комбинированное обозначение «Les Marches» сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 864655, ранее зарегистрированным на имя другого лица.

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство их словесных элементов. При установлении однородности услуг учитывались их род (вид), назначение, условие оказания, круг потребителей.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

- произношение двух обозначений отличается и будет произноситься как «Ле Марш» и «Марш»/ «Марше»;
- обозначения имеют разное количество слов - 1 и 2;
- потребитель не владеющий языками будет по-разному читать заявленное и противопоставленное обозначения;
- слова имеют разное смысловое значение, так как в одном случае значение будет во множественном числе, а в другом - в единственном числе ;
- слово «Marche» имеет несколько значений «ходьба, хождение, ход, походка; ступень, ступенька; марш (музыкальный)», марка (исторический). Причем «ходьба, хождение, ход, походка» и «марш»- во множественном числе практически не употребляются. Таким образом «Les Marches» в единственном числе будет означать только «ступенька».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005721333/50 и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Les Marches» в качестве товарного знака в отношении

заявленных слуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

С учетом даты 24.08.2005 поступления заявки №2005721333/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя отмеченный выше 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).

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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

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.

В качестве товарного знака по заявке №2005721333/50 заявлено комбинированное обозначение, представляющее из себя темно-зеленый фон, на котором изображен словесный элемент «Les Marches», выполненный оригинальным шрифтом на изобразительном элементе в виде сплетенных лент, одна из которых изображена в форме арки.

В заявлении обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «Les Marches», поскольку носит словесный характер и занимает центральное местоположение в знаке. Поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется на указанном элементе, то при сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным знаком в основу может быть положено сравнение их словесных элементов.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на

производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «MARCHЕ», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами в латинице. Знак зарегистрирован в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Анализ знаков показал, что ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных составляющих.

«Les Marches» - образовано по правилам грамматики французского языка, Les – это артикль множественного числа. Таким образом, логическое ударение падает на элемент «MARCHES» который является основным элементом, определяющим восприятие знака в целом. Учитывая особенности произношения французских слов, элемент «MARCHES» будет произноситься идентично слову «MARCHЕ»-«марш», что позволяет установить такой признак фонетического сходства как вхождение одного обозначения в другое.

Значение противопоставленного знака «MARCHЕ» в переводе с французского означает «ходьба, ступень, марш».

Исходя из правил французского языка множественное число образуется с помощью добавления артикля «Les» и окончания «ES», то есть заявленный словесный элемент «Les Marches» оспариваемого знака означает «ступени, марши». Указанное свидетельствует о подобии заложенных в обозначения идей.

Что касается графики, то заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом благодаря их сходству по трем основным признакам.

Услуги, в отношении которых решением экспертизы отказано в регистрации товарного знака, однородны услугам, указанным в перечне, выдвинутого экспертизой противопоставления, в силу того что объединены общим понятием «услуги - общественного питания». Имеют общее назначение, круг потребителей, условия оказания услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 07.11.2007.