

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 27.05.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920727, поданное компанией *apetito Aktiengesellschaft*, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 920727 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 24.10.2006 на имя заявителя в отношении товаров 05, 11, 21, 29, 30 и услуг 39, 42, 43 и 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 920727 представляет собой словесное обозначение «*apetito*», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920727 в отношении товаров 29 и 30 и услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с товарным знаком «Дон Аппетито» по свидетельству № 290296 с приоритетом от 06.11.2003 в отношении однородных товаров 29 и 30 и услуг 43 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство обозначений обусловлено, в первую очередь, фонетическим сходством словесных элементов «apetito» и «Аппетито», выраженное в наличии близких и совпадающих звуков, в близости звуков, составляющих словесные элементы, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, в наличии совпадающих слогов и их расположении. Также, по мнению экспертизы, имеет место семантическое сходство указанных элементов, обусловленное сходством заложенных в них понятий, а именно: аппетит. Кроме того, товары и услуги являются однородными, обуславливая вывод о сходстве знаков до степени смешения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- Закрытое акционерное общество «Робин Слобин» – владелец товарного знака по свидетельству № 290296 – предоставило компании заявителя письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 920727;

- учитывая, что противопоставленные знаки не являются тождественными, а также с учетом положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель полагает, что товарный знак по свидетельству № 290296 не может явиться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920727 для всех товаров и услуг.

Заявителем была представлены копия письма от владельца противопоставленного товарного знака, подтверждающая его доводы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920727 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (24.10.2006) международной регистрации № 920727 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с

учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 920727 представляет собой словесное обозначение «аретито», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами английского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны обосновано тем, что знак заявителя сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Дон Аппетито» по свидетельству № 290296 в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 290296 с приоритетом от 06.11.2002 является словесным обозначением «Дон Аппетито», выполненным жирным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «Д» и «А» – заглавные.

В результате анализа на тождество и сходство указанных знаков, установлено, что сходство знака заявителя и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством их словесных составляющих, что и было указано в решении Роспатента от 17.02.2009, и заявителем не оспаривалось.

Что касается лексического значения сравниваемых знаков, коллегией установлено, что слово «apetito» в указанном написании в словарях отсутствует. Однако, значение слова «appetito» (с добавлением одной непроизносимой согласной) – аппетит, желание, стремление, жадность (Новый большой итальянско-русский словарь LingvoUniversal). Словесное обозначение «Дон Аппетито» несет схожую смысловую нагрузку, обусловленную подобием заложенных в обозначениях идей.

Знак по международной регистрации № 920727 выполнен стандартным шрифтом прописными буквами английского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита с наличием двух заглавных букв. Ввиду чего визуально обозначения значительно отличаются друг от друга.

Однако фонетическое сходство является достаточным для вывода о возможности смешения указанных знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

В отношении однородности товаров коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 29 и 30 классов МКТУ, указанные в международной регистрации № 920727, являются однородными товарам, указанным в перечне свидетельства № 290296. Данный вывод обусловлен отнесением указанных товаров к продуктам питания и, как следствие, их одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями сбыта. Данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому степень внимательности покупателей к ним не велика, а значит, возможность смешения товаров, маркированных сходными товарными знаками, выше.

Услуги 43 класса МКТУ, предоставляемые заявителем: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно, приготовление, подогрев или подача еды и планирование меню» соотносятся по роду/виду с услугами 43 класса МКТУ, указанными в свидетельстве № 290296.

Ввиду изложенного, учитывая фонетическое сходство, сходство в семантике и однородность товаров и услуг, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения

знака заявителя и товарного знака по свидетельству № 290296 в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 класса МКТУ следует признать правомерным.

Однако, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо, в котором он выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 920727 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Учитывая, что знак заявителя не является тождественным противопоставленному товарному знаку, а также то, что заявителю уже принадлежит комбинированный знак «apetito» по международной регистрации № 922807, и, принимая во внимание предоставленное согласие, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 920727 не имеется.

В силу указанного отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации № 920727 не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.05.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920727.**