

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.05.2009, поданное по поручению компании Олив Лайн Интэнэшнл, С.Л., Испания (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370083, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №370083 зарегистрирован на имя ООО «КРОВ Плюс», Санкт-Петербург в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из слова «ОЛИВА», выполненного объемными буквами русского алфавита двух цветов (бежевого и красного) и расположенного на фоне прямоугольника синего цвета с бежевой окантовкой сверху и снизу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 370083 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, и введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «Maestro de Oliva» по свидетельству №286227 [1], имеющим более ранний приоритет и

зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «ОЛИВА», изобразительная часть знака служит фоном для слова;

- в противопоставленном знаке «Maestro de Oliva» элемент «Oliva» является более важным, нежели Maestro, в силу «слабости» последнего, поскольку именно на слово «Oliva» падает фонетическое и смысловое ударение в знаке, что обеспечивает элементу «Oliva» определяющую, доминирующую роль в восприятии потребителем товарного знака [1];

- визуальный акцент противопоставленного знака формируется также на элементе «Oliva»;

- оспариваемый товарный знак фонетически сходен с товарным знаком [1], так как фонетически тождественен доминирующему элементу знака [1] и полностью входит в состав этого знака;

- графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением, несмотря на отдельные отличия;

- смысловое сходство сравниваемых обозначений возникает из-за совпадения значений ОЛИВА и Oliva в разных языках;

- перечень услуг 43 класса МКТУ товарного знака [1] полностью охватывает объем правовой охраны оспариваемого товарного знака в классе 43, что свидетельствует об их однородности;

- компания Олив Лайн Интэнэшэнл, С.Л. является одним из ведущих производителей и экспортеров продуктов питания из Испании, присутствуя на российском рынке второе десятилетие и осуществляя прямые поставки в Россию высококачественных продуктов;

- естественным развитием успешного бизнеса компании Олив Лайн Интэнэшэнл, С.Л. явилось открытие в 2004 году ресторана испанской кухни под названием Maestro de Oliva в торговом центре МЕГА-Химки;

- предоставление правовой охраны сходному до степени смешения в отношении однородных услуг товарному знаку может создать риск введения потребителя в заблуждение и нанести моральный и материальный ущерб лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370083, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладателем оспариваемого товарного знака на возражение от 18.05.2009 был представлен отзыв от 16.09.2009, мотивированный следующими доводами:

- правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена Решением Палаты по патентным спорам от 26.06.2009, данное решение в суде не обжаловано;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как отличаются визуально, по смыслу и фонетически;

- визуальное отличие обозначений «ОЛИВА» и «Maestro de Oliva» обусловлено использованием букв разных алфавитов, разной цветовой гаммы, разных шрифтовых решений и, следовательно, различным зрительным впечатлением;

- «ОЛИВА» - это вечнозеленое субтропическое дерево семейства маслиновых (см. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Мн.: Современный литератор, 2007, стр.581), «Maestro de Oliva» в переводе с испанского означает «специалист по маслинам, оливкам», oliva – маслина, оливка;

- слова в противопоставленном знаке пишутся с заглавных букв, что позволяет воспринимать обозначение в целом как указание на вымышленное лицо;

- в Испании, Италии или Франции издавна фамилии образовывались путем прибавления к имени с помощью предлога «de» дополнительного слова,

свидетельствующего о роде деятельности человека, его происхождении и т.д., так, например, испанский филолог и писатель Maestro Fernan Perez de Oliva, писатель-окультист Fabre de Olive, баронесса де Олива-двойник Мари-Антуанетты;

- фонетическое отличие обусловлено разным количеством слогов и звуков.

Правообладателем выражена просьба принять во внимание приведенные им доводы и отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2009.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- выдержка из «новейшего словаря иностранных слов» на 4 л.[2];
- выдержка из Испанско-русского словаря, Л.Т. Иванова, 2007 на 2 л.[3];
- выдержка из энциклопедического словаря на 2 л.[4];
- копия обложки работы Maestro Perez de Oliva на 1 л. [5];
- копия газеты «Вег I Nneng» на 3 л. [6];
- выдержка из книги Стефана Цвейга «Мария Антуанетта: портрет ординарного характера» на 2 л. [7].

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, была представлена копия решения Роспатента от 26.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №286227 на 11 л. [8].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.02.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322, 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Оспариваемый знак представляет собой слово «ОЛИВА», выполненное объемными буквами русского алфавита двух цветов (бежевого и красного) и расположенного на фоне прямоугольника синего цвета с бежевой окантовкой сверху и снизу. «Олива – вечнозеленое субтропическое дерево» [2]. Знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ: «агентства по

обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; 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 доставки их на дом».

Противопоставленный знак [1] является словесным, выполнен буквами латинского алфавита и представляет собой словосочетание «Maestro de Oliva», которое может быть переведено как «специалист по оливкам» или «оливковый мастер», «знаток маслин» (см. Словари АБВУД Lingvo). Кроме того, выполнение слова Oliva с заглавной буквы позволяет воспринимать указанное обозначение как имя собственное вымышленного лица. Знаку предоставлена охрана для услуг 43 класса МКТУ: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе услуги ресторанов; обеспечение временного проживания.

В результате сравнительного анализа установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически.

Фонетическое отличие знаков обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков. Семантическое несходство сравниваемых обозначений обеспечивается разным смысловым значением слова «ОЛИВА» и словосочетания «Maestro de Oliva». Визуальное различие сравниваемых обозначений обеспечивается за счет их разной длины, выполнения буквами разных алфавитов (русского и латинского), различий в графическом решении словесных элементов, а также разной цветовой гаммой.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из перечисленных выше признаков сходства словесных обозначений. Учитывая, что слово «ОЛИВА» занимает доминирующее положение в оспариваемом знаке, отсутствие сходства словесных элементов свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков в целом.

Кроме того, следует отметить, что на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена полностью в связи его неиспользованием на основании решения Роспатента от 26.06.2009[8].

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7, что свидетельствует о правомерности предоставления ему правовой охраны.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №370083.