

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.07.2007, поданное ПЕРДИГАН АГРОИНДУСТРИАЛЬ С.А., Бразилия, на решение экспертизы от 30.03.2007 об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «CHESTER» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004725648/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004725648/50 с приоритетом от 27.10.2004 является ПЕРДИГАН АГРОИНДУСТРИАЛЬ С.А., Бразилия (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесную и изобразительную части. Изобразительная часть представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник серого цвета, на фоне которого расположена полоса светло-серого цвета с окантовкой более темных оттенков. Полоса расположена в центральной части, под углом к горизонтальной стороне прямоугольника. На фоне полосы размещено слово «CHESTER», представляющее собой мужское имя. Слово выполнено темно-серыми оригинальными прописными буквами латинского шрифта, при этом первая буква имеет размер больше, чем остальные. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.03.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «CHESTER» сходно до степени смешения с товарными знаками «CHESTER SHEETAN», «ЧЕСТЕР ЧИТА» (свидетельство №174811, с приоритетом от 28.02.1997 [1]; свидетельство №221716, с приоритетом от 28.09.1999 [2]), зарегистрированными на имя ПепсиКо, Инк., корпорация штата Северная Каролина, 700 Андерсон Хилл Роуд, Перчес, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.07.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по количеству слогов, согласных и гласных звуков. Заявленное обозначение состоит из одного слова, в то время как противопоставленные – из двух, и наличие в них общего слова «CHESTER» не дает оснований для признания их фонетически сходными в целом. Наличие в противопоставленных знаках [1, 2] второго слова делает их произношение отличным от произношения рассматриваемого обозначения и обуславливает различное впечатление в целом;
- при написании словесных элементов в сравниваемых знаках применен разный шрифт и использована разная графическая манера, что делает знаки не сходными по графическому признаку сходства. Кроме того, оригинальность исполнения, присущая словесной части заявленного обозначения в сочетании с изобразительными элементами, усиливает его различительную способность, и покупатели никогда не будут ассоциировать его со словесными знаками [1, 2];

- в исследуемом обозначении слово «CHESTER», представляет собой мужское английское имя, в то время как словесные элементы «CHESTER СНЕЕТАН» противопоставленного знака [1] в переводе с английского языка означают «гепард Честер». Словесный товарный знак [2] является кирилличной транслитерацией словосочетания «CHESTER СНЕЕТАН». Таким образом, словесные элементы «СНЕЕТАН» и «ЧИТА», обозначающие слово «гепард», наделяют противопоставленные обозначения особым значением, отличным от имени собственного «Честер»;
- учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть сходно до степени смешения с товарными знаками [1, 2] по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «CHESTER» в качестве товарного знака по заявке №2004725648/50 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты 27.10.2004 поступления заявки №2004725648/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, 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 заявленном 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).

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.

В качестве товарного знака по заявке №2004725648/50 заявлено комбинированное обозначение в виде горизонтально вытянутого серого прямоугольника. В центральной части прямоугольника расположен словесный элемент «CHESTER», выполненный темно-серыми буквами латинского алфавита с исполненной первой буквой «С» более крупным размером по сравнению с

остальными буквами в слове. Данный словесный элемент разделяется сверху и снизу чертами светло-серого цвета с окантовкой более темных оттенков.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «CHESTER». Этот элемент является наиболее запоминающимся в силу своего словесного характера и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «CHESTER CHEETAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [2] является словесным и состоит из словесных элементов «ЧЕСТЕР ЧИТА», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное комбинированное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком [1] за счет фонетического и семантического тождества входящих в состав знаков словесных элементов «CHESTER»/«CHESTER».

Так, слово «CHESTER» в переводе с английского языка означает мужское имя.

Фонетическое тождество словесных элементов «CHESTER»/«CHESTER» очевидно, т.к. полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Графические отличия сопоставляемых обозначений не могут оказывать существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их

общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака.

Учитывая вышеизложенное заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставление противопоставленного товарного знака [2] и заявленного комбинированного обозначения показало фонетическое тождество словесных элементов «CHESTER»/«ЧЕСТЕР», обусловленное одинаковым количеством слогов, звуков, звукосочетаний. При этом имеются основания полагать, что словесный элемент «ЧЕСТЕР» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «CHESTER» знака [1].

Вместе с тем, включенные в состав противопоставленных знаков [1, 2] словесные элементы «СНЕЕТАН»/«ЧИТА» не оказывают решающего влияния на восприятие обозначений в целом в силу превалирования сходства словесных составляющих «CHESTER»/«ЧЕСТЕР», которые выполнены в начальной части обозначений и акцентируют на себе особое внимание потребителей.

В противопоставленных знаках логическое ударение падает на значимые словесные элементы «CHESTER»/«ЧЕСТЕР», несущие в себе основную смысловую нагрузку, т.к. слово «ЧИТА» является фантазийным, а слово «СНЕЕТАН», означающее в переводе с английского языка «гепард», малоизвестно среднему российскому потребителю. В силу данных обстоятельств заявленное обозначение и сравниваемые товарные знаки [1, 2] сближаются по семантическому признаку сходства знаков.

Сравнительный анализ однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что сопоставляемые перечни товаров являются однородными, т.к. представляют собой одни и те же продукты питания (мясо, рыба, птица, дичь и т.д.), имеющие одинаковые условия реализации (продажа осуществляется в одних отделах), в силу чего могут быть

восприняты как товары одного производителя. Таким образом, товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, т.е. совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

В силу указанного, вывод экспертизы о том, что рассматриваемое комбинированное обозначение со словесным элементом «CHESTER» по заявке №2004725648/50 и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ является правомерным, в связи с чем оно не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.03.2007.