

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 04.07.2005, поданное компанией Рудольф Вильд ГмбХ унд Ко. КГ, Германия, на решение Федерального института промышленной собственности от 01.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003716659/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003716659/50, с приоритетом от 28.08.2003 является компания Рудольф Вильд ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «COSMOL», не имеющее смыслового значения, которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 01.04.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям 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 от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 2.8., 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения по фонетическому признаку сходства с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя другого лица товарным знаком «COSMO» по свидетельству №176866 [1] с приоритетом от 20.06.1997.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 04.07.2005, поступившем в Палату по патентным спорам. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой одно слово, которое произносится как «кос-мол» (два слога, шесть звуков), слово имеет в середине звук «с» и оканчивается на согласный звук;
- противопоставленное обозначение произносится как «коз-мо» (два слога, пять звуков), слово имеет в середине звук «з» и оканчивается на гласный звук;
- два слова, в которых при малом количестве слогов имеется различие в звуках, не являются фонетически сходными;
- заявленное обозначение состоит из шести букв, а противопоставленный знак – из пяти, то есть различие в количестве символов составляет 20%;
- шрифт заявленного обозначения правильной формы, то есть каждую букву можно вписать в квадрат;
- шрифт противопоставленного товарного знака неправильной формы, буквы вытянуты вдоль вертикальной оси;
- различие в шрифте, разная цветовая гамма, разное число символов является доказательством того, что с точки зрения общего зрительного восприятия знаки являются существенно различными;

- сравниваемые знаки являются семантически несходными, так как заявленное обозначение «COSMOL» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, тогда как противопоставленный знак «COSMO» в переводе с итальянского языка означает «космос»;

- можно сделать вывод о различии заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №176866 по всем критериям сходства;

- следовательно, знаки не могут быть смешаны в хозяйственном обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (28.08.2003) поступления заявки №2003716659/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту, буквами которого написано слово, цвету или цветовому сочетанию.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил, а именно: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «COSMOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного товарного знака [1], ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «COSMO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал следующее.

Поскольку при исполнении словесных элементов анализируемых обозначений был использован один и тот же алфавит, цветовое сочетание, похожий вид шрифта, близкий к стандартному, и обозначения производят

сходное зрительное впечатление, их следует признать графически сходными.

Словесные элементы «COSMOL» и «COSMO» [1] включают соответственно 6 и 5 букв/звуков, из которых 5 совпадает и расположены в одинаковой последовательности. Другими словами, товарный знак «COSMO» [1] фонетически входит в состав заявленного обозначения в качестве пяти начальных букв. Таким образом, словесные элементы являются фонетически сходными, поскольку имеют место такие признаки сходства, регламентированные пунктом 14.4.2.2(а) Правил, как совпадающее число слогов (два), совпадающий состав гласных и близкий состав согласных звуков, стоящих в словах в одинаковом порядке.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного обозначения «COSMOL» к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантастического слова, написанного буквами латинского алфавита. Указанное не позволяет сделать вывод о смысловом сходстве, либо различии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «COSMO» [1], обладающего смысловым значением (в переводе с итальянского означает «космос»), то есть оценить их по семантическому фактору.

Таким образом, наличие фонетического и графического сходства позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Анализ товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1] и товаров заявленного перечня, показал их однородность (товарный знак [1] зарегистрирован для молока и молочных продуктов, тогда как в перечне рассматриваемой заявки представлены товары, выраженные их видовыми наименованиями – йогурты, молочные десерты, творог с фруктовыми добавками, обезжиренный творог и т.д.), что заявителем не оспаривается.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 01.04.2005.**