

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 04.03.2008 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005728315/50, поданное ООО «ЕвроГруппа XXI», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2005728315/50 с приоритетом от 07.11.2005 было заявлено словесное обозначение «Bella Española», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки; вина».

Федеральным институтом промышленной собственности 03.10.2007 принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Bella Española» сходно до степени смешения со знаком «ЭСПАНЬОЛА» (свидетельство №288903 с приоритетом от 23.04.2003), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.03.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- разница в семантике обозначений состоит в том, что заявленное обозначение “Bella Española” означает «прекрасная испанка» и вызывает в сознании колоритный образ испанской женщины, в то время как противопоставленное обозначение «ЭСПАНЬОЛА» не имеет смыслового значения в русском языке, и известно лишь как одно из устаревших названий острова Гаити;

- фонетические отличия сравниваемых обозначений выражаются в том, что заявленное обозначение состоит из двух слов, при этом слово “Bella” в первую очередь привлекает внимание при звуковом восприятии;

- сравниваемые обозначения различаются по количеству и составу словесных элементов и буквенных символов, что обусловлено выполнением заявленного обозначения буквами латинского алфавита. Помимо этого, в заявленном обозначении первые буквы выполнены заглавными, а остальные – строчными, в то время как противопоставленный знак полностью выполнен с использованием прописных букв.

Для обоснования своих доводов заявитель прилагает распечатки из словарей, раскрывающие значение слов “bello”, “bella”, “española”, и «Эспаньола».

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005728315/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты (07.11.2005) поступления заявки №2005728315/50 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, 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 (если заявки на них не отозваны) 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Bella Española» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием прописных букв «В» и «Е».

Противопоставленный знак представляет собой слово «ЭСПАНЬОЛА», выполненное стандартным прямым шрифтом буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2005728315/50 и противопоставленного товарного знака «ЭСПАНЬОЛА» (св. №288903) показал, что они являются сходными до степени смешения.

Фонетическое сходство достигается за счет вхождения противопоставленного знака («ЭСПАНЬОЛА») в заявленное обозначение «Bella Española».

В рассматриваемом случае фонетический критерий сходства является первостепенным, обуславливающим ассоциирование обозначений в целом.

Довод о семантическом различии обозначений не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

В силу того, что испанский язык не является распространенным среди российского потребителя, словосочетание «Bella Española» будет восприниматься как фантазийное, при этом логическое ударение в нем будет падать на второе слово, а первое будет выступать как прилагательное.

Графический критерий также носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, лишенным достаточной степени оригинальности.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке №2005728315/50 (алкогольные напитки; вина), и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 288903 (алкогольные напитки (за исключением пива)) показал, что они идентичны.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 03.10.2007, является правомерным.

Что касается приведенных в особом мнении доводов правообладателя, то они в целом повторяют мотивы возражения и были рассмотрены выше. Довод же относительно фактического отсутствия на рынке продукции, промаркированной товарным знаком «ЭСПАНЬОЛА», не относится к основаниям для подачи возражения на решение экспертизы и может являться мотивом для подачи в Палату по патентным спорам заявления о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 03.10.2007.