

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, поданное компанией «CHERIE» LLC, Грузия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.04.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214704, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 10.03.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1214704 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1214704 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения чашки, внутренняя часть которой выполнена в виде стилизованного изображения кофейного зерна, и словесного элемента «CHERIE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный и словесный элементы расположены на фоне квадрата. Знак выполнен в желтом и коричневом цветовом сочетании.

Согласно решению Роспатента от 07.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214704 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1214704 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица знаками:

- «Мон Шери» по международной регистрации №689345 с конвенционным приоритетом от 20.01.1998 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- «MON CHE'RI» по международной регистрации №657140 с конвенционным приоритетом от 03.05.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];

- «MON CHE'RI» по международной регистрации №657139 с конвенционным приоритетом от 03.05.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];

- «MON CHERI FERRERO» по международной регистрации №657137 с конвенционным приоритетом от 03.05.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4];

- «MON CHERI» по свидетельству №40731 с приоритетом от 20.02.1970 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [5].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «CHERIE»/«CHERI»/«ШЕРИ».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «MON CHERI», входящие в состав противопоставленных знаков, имеют следующие значения - (в обращении) разг. франц.: родной, дорогой, мой дорогой;

- словесный элемент «CHERIE», входящий в состав заявленного знака - это женское имя, которое читается как «ЧЕРИ» - в английском варианте (с ударением на первый слог). Например, Чери Карри (Chérie Currie) - актриса, сценарист: либо Чери Беннетт (Cherie Bennett) и т.д. Есть также французский вариант прочтения: CHERIE - франц.: душенька, голубушка, милочка, дорогуша;

- действительно, слово «CHERIE» используется во французском языке и является обращением к женщине. Применяется, в основном, в неформальном общении. Однако, учитывая, что английский язык более распространен среди населения России, скорее обозначение будет прочтено в английской транскрипции как «ЧЕРИ». Поэтому основная ассоциация возникает с женским именем.

- словесные элементы выполнены на иностранном языке и требуют дополнительных знаний от потребителя, что осложняет возможность заранее предугадать, каким именно путем пойдет ассоциативный ряд при чтении обозначения потребителем;

- обозначение «MON CHERI» представляет собой два словесных элемента, первый состоит из одного слога, второй - из двух слогов. Обозначение представляет собой устойчивое словосочетание, обращение к близкому человеку. Произносится слитно, фонетически не делится на отдельные слова.

- в заявленном обозначении словесный элемент «CHERIE» состоит из одного слова, произносится с ударением на первый слог, звук [Ч] звучит отчетливо, меняя звуковое восприятие обозначения, интонационную окраску словесного обозначения и ассоциаций с ним в целом;

- сходство заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями по фонетическому критерию возможно только в том случае, если потребитель прочтет слово «CHIRIE» по-французски, вероятность чего очень невелика. А в

наиболее вероятном варианте прочтения «ЧЕРИ» и «МОН ШЕРИ» определенно фонетически не сходны;

- при визуальном сравнении заявленное обозначение «CHERIE» не вызывает ассоциаций с противопоставленным обозначением «MON CHERI». В силу наличия графической доминанты в виде изображения чашки, и с учетом того, что словесная часть заявленного обозначения выполнено в одно слово, а противопоставленные товарный знаки содержат два и более слов, следовательно, графическое сходство отсутствует;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что владелец противопоставленных знаков - Ферреро С.п.А. (ИТ) [FERRERO S.p.A.] известен на российском рынке как производитель кондитерских изделий. Компания Ферреро С.п.А. не производит кофе и заменители кофе. Таким образом, продукция, введенная в хозяйственный оборот компаниями ООО «Чери» и компанией Ферреро С.п.А, относится к разным товарным группам, продается на разных полках и в разных торговых местах, ориентирована на разные потребительские сегменты. В связи с этим, использование знаков не может привести к смешению в хозяйственном обороте.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 07.04.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

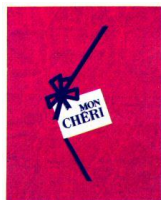
Знак по международной регистрации №1214704 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения чашки, внутренняя часть которой выполнена в виде стилизованного изображения кофейного зерна, и словесного элемента «CHERIE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный и словесный элементы расположены на фоне квадрата. Знак выполнен в желтом и коричневом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Мон Шери», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение в виде стилизованного изображения конверта, на котором помещены словесные элементы «MON CHERI», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «MON CHERI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из словесных элементов «MON CHERI FERRERO», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и

размещенных на изображении упаковки (коробки для конфет), включающей изображение вишни и конфет. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение «MON CHERI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-5] представляют собой серию знаков объединенных словесным элементом «МОН ШЕРИ»/«MON CHERI», принадлежащих одному правообладателю (FERRERO S.p.A., Италия).

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214704 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5], в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показывает, что данные знаки включают в себя фонетически сходные словесные элементы «CHERIE»/«ШЕРИ»/«CHERI».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено идентичным составом согласных звуков и близким составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Сравнимые словесные элементы отличаются только одной буквой «-Е», в конце заявленного обозначения.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «CHERIE» заявленного обозначения в переводе с французского языка означает:

душенька, голубушка, милочка, дорогуша. Словесные элементы «MON CHERI» противопоставленных знаков [2 - 5] – в переводе с разговорного французского языка имеют следующие значения: родной, дорогой, мой дорогой, следовательно, сравниваемые словесные элементы имеют сходную семантику.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что товары 30 класса МКТУ «Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-5], поскольку относятся к кофе, чаю, кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Доводы заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность в области производства кофейной продукции с использованием заявленного обозначения, и, кроме того в пяти странах (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, Украина) заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 30 класса МКТУ, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные доводы не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2016.