

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, рассмотрела возражение от 13.04.2010, поданное компанией GROUPE AUCHAN, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №961719, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ЭкZOOтик» по международной регистрации №961719 с конвенционным приоритетом от 22.10.2007, произведенной Международным бюро ВОИС 10.04.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 22.12.2009 знаку по международной регистрации №961719 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении упомянутых товаров указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что обозначение «ЭкZOOтик» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ со словесными товарными знаками «ЭКЗОТИКА» по свидетельству №231779 [1] и «ЭКЗООТИКА» по свидетельству №212509[2], зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.04.2010 заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

– компания Ашан (заявитель) является одним из крупнейших в мире сетевых ритейлеров продовольственных и непродовольственных товаров, гипермаркеты заявителя функционируют во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, в которой открыто более 30 гипермаркетов и еще планируется открыть до конца 2010 года 10 гипермаркетов;

– в соответствии с современными условиями ведения бизнеса в сфере розничной торговли сетевые ритейлеры вводят в оборот собственные товарные знаки, маркируя ими товары народного потребления, реализуемые только в собственных гипермаркетах, благодаря чему у потребителя формируется логическая связь между товаром и его производителем;

– к такого рода товарным знакам относится и заявленное обозначение, которое используется заявителем с акцентом на центральный элемент «ZOO» в яркой цветовой гамме;

– сравнительный анализ знака по международной регистрации №961719 и противопоставленных товарных знаков [1- 2] не позволяет признать их сходными до степени смешения, поскольку обозначение «ЭкZOOтик» представляет собой комбинацию букв латинского и русского алфавитов, в котором основной зрительный акцент падает на элемент «ZOO», который в зависимости от уровня знания потребителем того или иного иностранного языка может быть произнесено по-разному: ЭКЦООТИК, ЭКСООТИК, ЭКЗОТИК, ЭКЗУТИК в отличие от противопоставленных товарных знаков «ЭКЗОТИКА» и «ЭКЗООТИКА», которые имеют единственный вариант прочтения;

– при этом следует отметить, что удвоенная гласная «О» в знаке «ЭКЗООТИКА» при произнесении может быть редуцирована в силу чего обозначение будет произноситься как [экзотика];

– сравниваемые обозначения также не являются сходными в семантическом плане в силу того, что знак «ЭКЗОТИКА»[1] является лексической единицей русского языка и имеет совершенно определенное значение в отличие заявленного обозначения;

– графическое сходство сравниваемых знаков отсутствует, поскольку основной элемент заявленного обозначения, на котором акцентировано внимание потребителя благодаря выполнению его более крупными буквами, выполнен буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленные знаки выполнены буквами кириллицы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №961719 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №961719 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - 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 их 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ЭкZООтик», выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и не имеющий смыслового значения. Предоставление указанному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЭКЗОТИКА» [1] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и имеет значение: «неестественность, необыкновенность, новизна, новизна, непривычность, диковинность, странность, необычайность, необычность, причудливость, экстраординарность» (Источник: Словарь русских синонимов). Знак зарегистрирован, частности, для товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЭКЗООТИКА» [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеет смыслового значения. Знак зарегистрирован, частности, для товаров 31 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа знака по международной регистрации №961719 и противопоставленного знака [1] установлено, что они не являются сходными. Различие указанных обозначений обусловлено, прежде всего, их различным восприятием в семантическом и визуальном плане за счет того, что в заявленном обозначении доминирует выполненный латинскими буквами элемент «ZOO», который способствует неоднозначному восприятию обозначения. Противопоставленный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита слово «ЭКЗОТИКА», являющееся лексической единицей русского языка и имеющее вышеперечисленные значения. Что касается анализа обозначений с точки зрения их фонетики, то следует отметить возможность разного произнесения заявленного обозначения, обусловленного

различием в произношении словесного элемента «ZOO» в разных языках, по-английски, например, этот элемент может звучать как «ЗУ» или как «ЗОУ» и заявленное обозначение может быть прочитано как «ЭКЗУТИК» или как «ЭКЗОУТИК». Поскольку английский язык является наиболее знакомым среднему российскому потребителю, можно сделать вывод о существовании различий в фонетическом воспроизведении сравниваемых обозначений.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых знаков, проводить сравнительный анализ перечня товаров и услуг не целесообразно.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения «ЭкZOOтик» и «ЭКЗООТИКА» являются сходными фонетически, поскольку имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. Отличие заключается в наличии дополнительного звука «А» в конце противопоставленного словесного обозначения. При этом сходство знаков усиливается из-за наличия в сравниваемых обозначениях удвоенной буквы «О». Кроме того, знаки имеют одинаковую начальную и сходную конечную части, что свидетельствует о сходстве указанных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Несмотря на то, что анализ словарно-справочных источников показал отсутствие лексических значений у сравниваемых словесных элементов, однако оба слова воспринимаются как слова с измененной орфографией, а наличие в сравниваемых обозначениях семантически тождественных компонентов ZOO – ЗОО вызывает сходные смысловые ассоциации при восприятии знаков (см. Большой англо-русский словарь под ред. И.Р. Гальперина, «Советская энциклопедия», М., 1972, т.2, с.821).

Анализ сравниваемых знаков по графическому признаку сходства словесных обозначений показал, что они являются сходными, поскольку имеют близкую длину и выполнены в основном с использованием буквенных знаков одного алфавита (кроме одной буквы «Z»).

Учитывая изложенное, коллегия считает сравниваемые знаки сходными по всем факторам сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне международной регистрации, и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [2], показал следующее.

Часть товаров 31 класса МКТУ, указанная в перечне международной регистрации, является однородной товарам 31 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному виду/роду, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве знака по международной регистрации №961719 и противопоставленного знака [2] до степени смешения в отношении части однородных товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 13.04.2010, отменить решение Роспатента от 22.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №961719 в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: «produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prepares, ni transformes); graines (semences); gazon naturel; fruits et legumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes potageres fraiches; oeufs de poisson; semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de Noel».