

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 06.06.2007, поданное компанией "Ларчфилд Лимитед", Великобритания на решение экспертизы от 06.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005719660/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005719660/50 с приоритетом от 08.08.2005 является компания "Ларчфилд Лимитед", Великобритания (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявленное обозначение является этикеткой, доминирующее положение в которой занимает словесное обозначение ALTERO [АЛЬТЕРО], выполненное стилизованным шрифтом (защищенное в Российской Федерации в качестве товарного знака в регистрациях № 188742, 188743, 239884, 239885, 239976, 286436, 288942). Словесное обозначение ALTERO встречается в многочисленных формах испанского и итальянского языка: исп. – куча, груда, кипа; итал. – гордый, высокомерный. В правом верхнем углу этикетки располагается на фоне геральдического щита, расположенного на фоне треугольника, эмблема заявителя в виде стилизованной буквы «А», защищенной в качестве товарного знака следующими регистрациями: № 286436, 288942. Этикетка дополнена словом «Арома» (с англ., исп., итал. – аромат), выполненным стилизованным шрифтом таким образом, что наименование продукта может иметь смысловое содержание как АЛЬТЕРО АРОМАТНОЕ. Этикетка выполнена по форме сужающегося к верху сосуда и вертикально разделена на цветовые зоны. Над надписью «ALTERO AROMA» по вертикали располагаются надпись «Средиземноморский», характеризующая

определенные рецепты, стилизованное изображение веточки оливок, расположенное между упомянутыми элементами. Веточка оливок характеризует оливковые деревья, произрастающие в Средиземноморье. Внизу расположены изобразительные элементы продуктов, приготовленных для употребления в качестве пищи. Символ «R» включен в этикетку в качестве неохраемого". Регистрация заявленного обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании «болотный, желтый, зеленый, белый, красный, темно-красный, черный, серый, оливковый, салатовый, сиреневый, светло-коричневый, оранжевый, розовый» для товаров 30 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005719660/50.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6, пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со следующими зарегистрированными знаками: «AROMA» (международная регистрация № 706699 от 20.11.1998, Luigi Lavazza spa Corso Novara, Italie; международная регистрация № 865565 от 01.02.2005, UAB «PRESKONITA», Lituanie), «AROMA» (международная регистрация № 743030 от 31.03.2000, AROMA, Kazakhstan; регистрация № 273653, приоритет от 01.03.2002, ООО «Гелиос-Экспресс», г. Омск), «AROME» (международная регистрация № 799715 от 10.02.2003, Meira Oy Aleksis Kiven, Finland; регистрация № 148042, приоритет от 07.07.1995, Мейра Ой Алексис Кивен, Финляндия).

Экспертиза отметила, что «словесный элемент «Средиземноморский» заявленного обозначения может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места его нахождения, так как заявителем является фирма, находящаяся в Великобритании. Изобразительный элемент обозначения является ложным элементом в отношении части товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, пряности, пищевой лед)».

В возражении от 06.06.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель не претендует на самостоятельную правовую охрану словесного элемента «Аroma» заявленного обозначения в силу его описательности. «Аroma» означает в переводе с английского, немецкого и итальянского «аромат, запах», кроме того, в переводе с итальянского – это «специи».

2. Слово «Аroma» легко прочитывается и указывает на ароматность продукта и содержание в нем неких составляющих, за счет которых этот аромат достигается.

3. В противопоставленной регистрации № 799715 элемент «Arome» исключен из охраны, также как исключены из охраны элементы «Аroma» или «Arome», как характеризующее продукт добавление к основному названию, в регистрациях № 310050, 295154, 189935, 307870 и т.п. При признании слова «Аroma» заявленного обозначения в качестве неохраняемого регистрация этикетки не будет затрагивать права владельцев противопоставленных регистраций.

4. На регистрацию в качестве товарного знака заявлена серия этикеток, включающих основной элемент «ALTERO» и в качестве дополнительных к нему составляющих «Tartar», «Yoghurt», «Oliva», «Cocktail».

Дополнительные элементы указывают потребителю на вкусовые отличия между товарами посредством описания различий в его виде и свойствах (йогуртовый, тартар-соус, оливковый, коктейль).

5. Элемент «Средиземноморский» не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или места его нахождения. Указанный элемент характеризует рецепты средиземноморской кухни. Ингредиенты кухни отражены в этикетки в качестве графических составляющих. Следует отметить, что любые точки общественного питания сегодня предлагают блюда с рецептами приготовления по правилам средиземноморской кухни. В связи с этим, элемент «Средиземноморский» определяет особую рецептуру товаров заявителя, который может быть изготовлен где угодно, в том числе и в Великобритании, что позволяет его отнести к неохраноспособным составляющим заявленной этикетки.

6. Заявитель выражает согласие с мнением экспертизы касательно того, что графические элементы обозначения представляются ложными для части товаров заявленного перечня. В этой связи, заявитель ограничивает объем притязаний следующими позициями товаров 30 класса МКТУ «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус».

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005719660/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус» без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам «Средиземноморский», «Агота».

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

С учетом даты приоритета (08.08.2005) заявки № 2005719660/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ 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 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 звуко сочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленный на регистрацию товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку, разделенную на две части косой линией слева направо и направленной книзу с образованием над ней белой зоны. В белой зоне расположены два изобразительных элемента – геральдический щит с изображением стилизованной буквы «А», который наложен на треугольник. Нижняя зона разделена в свою очередь также на три цветовых сегмента, два из которых исполнены в красных тонах, а между ними помещен сегмент в зеленых тонах. В центре этикетки на фоне зеленого сегмента расположена веточка оливок с листочками, над которой помещена композиция из слов «ALTERO» и «Аroma». Словесный элемент «ALTERO» исполнен латинскими буквами заглавным шрифтом, при этом над буквой «О» помещен буквенный элемент «R», не претендующий на самостоятельную правовую охрану. Слово «Аroma» размещено под словом «ALTERO» и выполнено буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные – строчные. Первые буквы «А» слов «Аroma», «ALTERO» выполнены с небольшой стилизацией, но не утрачивают своего словесного характера. Под изображением веточки оливок помещен словесный элемент «Средиземноморский», исполненный буквами кириллического алфавита, первая буква которого выполнена заглавной, остальные буквы – строчными. Нижняя часть этикетки заполнена стилизованным изображением продуктов: сочетание овощей (лук, помидор, оливки и т.д.), соуса и булок. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «болотный, желтый, зеленый, белый, красный, темно-красный, черный, серый, оливковый, салатный, сиреневый, светло-коричневый, оранжевый, розовый».

Заявителем в возражении от 06.06.2007 был ограничен объем притязаний следующими позициями товаров 30 класса МКТУ «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус».

Основным словесным элементом заявленной на регистрацию этикетки является словесный элемент «ALTERO», который является предметом правовой охраны других регистраций (например, № 239884, 239885 и другие),

исключительные права на которые принадлежат заявителю. Элемент «ALTERO» визуально запоминается потребителем в силу своего исполнения и пространственного расположения в этикетке. Словесные элементы «Средиземноморский», «Aroma» являются второстепенными элементами и дополняют основной словесный элемент «ALTERO» в силу своего смыслового значения: «Средиземноморский» - прилагательное от «средиземноморье», «Aroma» - с англ., нем. – аромат, с итал. – ароматические вещества, пряности, аромат; с испан. – аромат, ароматическое вещество (словари Яндекс <http://lingvo.yandex.ru>; <http://www.translate.ru>; материалы возражения), по пространственному критерию не занимают доминирующего положения.

В целом, сочетание основной словесной составляющей «ALTERO» и дополняющих его элементов «Средиземноморский», «Aroma» воспринимается как «АЛЬТЕРО Ароматное Средиземноморский».

Словесный элемент «Средиземноморский» представляет собой прилагательное от «средиземноморье», «средиземное море», например, «средиземноморские страны», «средиземноморская вода» (см. Яндекс, <http://slovari.yandex.ru>). Данный словесный элемент способен восприниматься, учитывая товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана, как характеризующий определенную кухню. При этом следует учесть, что средиземноморская кухня объединяет в себе кухни стран средиземноморского региона, включающие общие для всех кухонь элементы, такие как использование оливкового масла, зелени и чеснока, свежих овощей, рыбы и морепродуктов, хлеба, риса. Гастрономические традиции различных стран значительно отличаются друг от друга, поэтому «средиземноморская кухня» является сборным понятием, а не отдельной кухней (см. материалы сайта <http://ru.wikipedia.org>).

Учитывая изложенное, элемент «Средиземноморский» характеризует понятие «средиземноморская кухня», носит описательный характер

(указывает на свойство) по отношению к ограниченному заявителем объему притязаний товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы об отнесении элемента «Средиземноморский» заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является ошибочным.

На основании ограничения заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ вышеуказанными позициями анализ изобразительного элемента как ложного в отношении части товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, пряности, пищевой лед» не целесообразен.

В силу смыслового значения слова «Арома» (ароматическое вещество, аромат, пряности) данный элемент носит описательный характер (указывает на состав) по отношению к ограниченному объему притязаний товаров 30 класса МКТУ «уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус». Следует отметить, что данные виды товаров могут включать в качестве ингредиентов ароматические вещества, пряные вещества, придающие конечному продукту специфический запах, аромат. В силу изложенного словесный элемент «Арома» заявленного обозначения признан коллегией Палаты по патентным спорам неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный знак со словесными элементами «Арома», «BONA» по международной регистрации № 865565 является комбинированным. Словесные элементы «Арома», «BONA» исполнены по своему пространственному расположению на фоне ленточки, при этом составляющая «Арома» выполнена более крупным шрифтом по отношению к слову «BONA». Оба слова исполнены буквами латинского алфавита. В слове «BONA» все буквы – заглавные; в слове «Арома» первая буква – заглавная,

остальные – строчные. В переводе с итальянского языка словосочетание «Аroma BONA» переводится как "благоухание красоты". Ленточка с расположенными на ней словесными элементами размещена поверх четырехугольника, разделенного на несколько цветовых частей. Цветовое сочетание знака по международной регистрации № 865565: «красный, желтый, светло-голубой, голубой, черный».

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что по международной регистрации № 865565 принято решение 09.10.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Правовая охрана предоставлена знаку для товаров 30 класса МКТУ, в том числе «соль, горчица, уксус, соусы (приправы), специи» [sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), epices].

Товары 30 класса МКТУ, указанные в противопоставленных знаках по международным регистрациям № 706699, 743030, 799715, товарных знаках № 273653, 148042 не совпадают с ограниченным заявителем объемом притязаний товаров 30 класса МКТУ по рассматриваемой заявке, не соотносятся между собой как род-вид, имеют разное назначение, а также условия реализации, что не позволяет рассматривать их как однородные. В связи с изложенным, анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков на тождество и сходство не целесообразен.

Учитывая определенную вышеуказанную семантику словосочетания «Аroma BONA» противопоставленной регистрации № 865565, а также признание коллегией Палаты по патентным спорам словесного элемента «Аroma» заявленного обозначения как несоответствующего пункту 1 статьи 6 Закона и носящего описательный характер, проведение сравнительного анализа сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому, графическому факторам сходства не целесообразно.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.06.2007, отменить решение экспертизы от 06.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2005719660/50 без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам "Aroma", "Средиземноморский", "R" в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "R", "Аroma", "Средиземноморский".
- (591) "болотный, желтый, зеленый, белый, красный, темно-красный, черный, серый, оливковый, салатный, сиреневый, светло-коричневый, оранжевый, розовый".
- (511) 30 - уксус, приправы, в том числе майонез, кетчуп, соусы, включая томатный соус.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.

Члены коллегии:

Е.В. Батищева

М.В. Муравьева

И.В. Музыченко