


## **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 06.04.2015, поданное Якуниным Е.С., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012714167, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012714167 на регистрацию комбинированного товарного знака



«  » была подана 02.05.2012 в отношении товаров и услуг 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и состоит из графических и словесных элементов. Обозначение выполнено на фоне овала коричневого цвета, на котором расположен словесный элемент «Spasso» - транслитерация - «Спассо», в переводе с итальянского - развлечение, прогулка. Обозначение выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами в латинице. Первые три буквы и последняя шестая, выполнены буквами белого цвета, с тенью желтого цвета, четвертая и пятая буквы «S» изображены поверх овалов желтого цвета, наклоненных направо и наложенных друг на друга. Обозначение является фантазийным для товаров и услуг, указанных в заявке.

Роспатентом 19.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012714167 в отношении всех заявленных

товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, в связи с чем обозначение в целом способно породить в сознании потребителя определенное представление об иностранном происхождении товаров и услуг, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности, и, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных товаров 11 и 29 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- товарный знак «SPASSO», свидетельство № 306782, дата приоритета – 24.02.2005, «М.Давид Атамиан», Китай, товары 11 класса МКТУ [1];
- знак «SPASSEF», международная регистрация № 344297, дата конвенционного приоритета – 09.11.1967 (территориальное расширение с 04.05.2009), «Milco S.A.», Швейцария, товары 29 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в Кодексе нет запрета на регистрацию в качестве товарных знаков иностранных или вымышленных словесных обозначений, и вывод экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение носит предположительный и ничем необоснованный характер. Кроме того, заявителем указано, что он не возражает против исключения части товаров 11 класса МКТУ, указанной в уведомлении от 16.01.2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2015, заявитель отсутствовал и не представил каких-либо дополнительных доводов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.05.2012) заявки № 2012714167 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


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 пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.




Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из элементов «SPA», «O» и стилизованного изображения двух овалов с зигзагообразными линиями, выполненную на фоне горизонтально-ориентированного овала. Буквы выполнены оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «коричневый, белый, желтый», в отношении товаров и услуг 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Доводы экспертизы построены на том, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «SPASSO», выполненный буквами латинского алфавита, способный породить в сознании потребителя определенное представление об иностранном происхождении товаров и услуг, которое в отношении российского

заявителя не соответствует действительности. Коллегия считает, что данный довод является декларативным.

Следует указать, что два овальных элемента с зигзагообразными линиями могут быть восприняты как стилизованное изображение кофейных зерен. При этом, характер изображения кофейных зерен в заявленном обозначении таков, что они могут быть восприняты как стилизованное изображение двух латинских букв «S», однако однозначное восприятие данных графических элементов в качестве букв «S» не доказано. Напротив, изображение кофейных зерен с наклоном и со сдвигом относительно прямой строки () ослабляет восприятие рассматриваемого элемента как слова.

Вышеизложенное не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение имеет однозначное звучание и толкование, что обуславливает фантазийный характер обозначения в целом в отношении товаров и услуг 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


При этом следует указать, что в случае возможного прочтения буквенно-изобразительного элемента заявленного обозначения как «SPASSO», установлено, что данное слово является лексической единицей итальянского языка и означает «развлечение, прогулка». Анализ приведенных значений показывает, что обозначение «SPASSO» является нейтральным и фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия отмечает, что фантазийность заявленного обозначения позволяют сделать вывод о том, что обозначение «» не может порождать ассоциации, способные ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения рассматриваемого перечня товаров и услуг.

Изложенное свидетельствует о том, что довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не обоснован.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Как было отмечено выше, заявленное обозначение «» представляет собой буквенно-изобразительную композицию из букв «SPA», «O» и графического элемента, который может быть воспринят как стилизованное изображение двух кофейных зерен, выполненную на фоне горизонтально-ориентированного овала.

Противопоставленный товарный знак «**SPASSO**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**SPASSEF**» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает противопоставление товарного знака [1] (**SPASSO**) и отказывается от заявленных товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне знака [1].

Анализ доводов заявителя, касающихся объема притязаний, позволил установить, что в испрашиваемом перечне товаров 11 класса МКТУ остаются следующие товары: «устройства для тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения; абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные для фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; башни для рафинирования дистилляцией; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; вертела,

используемые для жарки мяса; витрины охлаждающие; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; горелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки карманные; грелки; держатели для абажуров; дистилляторы; дымоходы дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охлаждающих установках; зольники для печей; испарители; источники света факельные; калориферы; камеры холодильные; каминные комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы отопительные; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; мешочки одноразовые для стерилизации; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для загрузки печей;

оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные [печи]; плиты кухонные; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы дезодорирующие [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для газовых приборов и газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для газовых приборов и газопроводов; приспособление для поворачивания вертела; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; радиаторы для



отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; решетки колосниковые для печей; ростеры; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; светильники; системы осветительные для летательных аппаратов; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для солода; сушилки для табака; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для производства пара; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и машины для охлаждения; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки отопительные; установки полимеризационные; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для охлаждения воздуха; устройства для разведения и поддержания огня; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонари, включенные в 11 класс; фонарики китайские для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонтаны декоративные; фонтаны; фритюрницы электрические; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы вытяжные; шкафы



сушильные стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп».

Поскольку однородные товары убраны из заявленного перечня 11 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак [1] может быть снят.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака [2]

(«» и «SPASSEF») показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], коллегия отмечает, что сравниваемые перечни содержат однородные товары, относящиеся к молочным продуктам, поскольку они имеют одно и то же назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

Элементы «» и «SPASSEF» не являются графически сходными, поскольку в противопоставленном знаке [2] буквы размещены горизонтально и однозначно воспринимаются как слово, а в заявленном обозначении изображение кофейных зерен выполнено с наклоном и со сдвигом относительно прямой строки, в связи с чем, воспринимаются не как слово, а как композиция, состоящая их буквенных и изобразительных элементов. Указанное, как было отмечено выше, снижает восприятие элемента «» в качестве словесного элемента.

Кроме того, в заявленном обозначении применена яркая цветовая гамма, а буквы выполнены оригинальным шрифтом.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение не имеет однозначного варианта прочтения и восприятия в качестве слова, отсутствуют основания для вывода о его фонетическом и семантическом сходстве с противопоставленным знаком [2].

Коллегия отмечает, что даже при прочтении буквенно-изобразительного элемента заявленного обозначения как слова «SPASSO» - лексической единицы итальянского языка («развлечение, прогулка»), сравниваемые знаки не являются фонетически сходными в силу следующего. Сравнимые элементы имеют разное количество букв/звуков и различные четко произносимые окончания, при этом

твердый звук «О» придает букве «S» твердое звучание ([-с-]), а буква «Е» смягчает звучание буквы «S» [-с`-]. Поскольку слово «SPASSEF» не является лексической единицей какого-либо языка, анализ по семантическому критерию не может быть проведен. Графическое сходство в этом случае также отсутствует в силу оригинальности исполнения заявленного обозначения.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства в целом между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [2].

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке № 2012714167 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35 и 43 классов МКТУ в рамках требований пункта б статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2015, отменить решение Роспатента от 19.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012714167.**