

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2008 и поданное от имени ООО «АГАМА ТРЭЙД», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732611/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006732611/50 с приоритетом от 10.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VIVA LA CREMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.06.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) и пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «VIVA LA CREMA» сходно до степени смешения со знаком

«LACREMA» (международная регистрация №685908 от 28.11.1997), ранее зарегистрированным на имя Societe des Produits Nestle S.A. Vevey (CH) CH-1800 domiciled in CH в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, поскольку заявленное обозначение включает указание на свойства (состав) товара (la crema – сливки, крем (см. Испанско-русский универсальный словарь, М.: «Вече», 2001, стр. 109), то для части товаров 30 класса МКТУ, в состав которых не могут входить сливки (крем), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал вхождение противопоставленного товарного знака «LACREMA» в заявленное обозначение «VIVA LA CREMA», где элемент «VIVA» не вносит достаточной различительной способности заявленному обозначению.

Элемент «LA CREMA» не может быть исключен из охраны по просьбе заявителя, т.к. входит в состав словосочетания и, кроме того, существует указанный сходный до степени смешения зарегистрированный знак по международной регистрации, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- словесный элемент «LA CREMA» (сливки) не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, выступает в качестве дополнительного элемента, в то время как слово «VIVA» выполняет функцию главного элемента. Слово «VIVA» в заявленном обозначении доминирует как в фонетическом, так и в семантическом отношении;

- заявленное обозначение «VIVA LA CREMA» представляет собой словосочетание, которое можно перевести на русский язык как «да здравствуют сливки», и в котором слово «LA CREMA» является неохраняемым элементом, ввиду того, что указывает на вид и свойства

товаров, вследствие чего может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- противопоставленный знак по международной регистрации №685908 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для однородных товаров 30 класса МКТУ, т.к. сходный элемент заявленного обозначения не обладает различительной способностью, и, следовательно, на него не могут быть получены исключительные права;

- по мнению заявителя, перечень товаров 30 класса МКТУ неправильно ограничивать только товарами, в состав которых входят сливки. Заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано также в отношении товаров, которые можно употреблять в пищу со сливками и кремом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2006732611/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров: «бисквиты; блины; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крекеры; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки (кондитерские изделия); печенье; пироги; помадки (кондитерские изделия); порошки для мороженого; пряники; пудинги; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; торты фруктово-ягодные; украшения для кондитерских изделий из сладкого теста; чай».

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 13.07.2009, заявитель представил копии свидетельств о регистрации обозначения «VIVA LA CREMA» на территории Украины (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 13.07.2009).

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

С учетом даты (10.11.2006) поступления заявки №2006732611/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - 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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, в частности, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VIVA LA CREMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в переводе с испанского означающее «да здравствуют сливки (крем)» (см. <http://slovari.yandex.ru>) и транслитерируется на русский язык как «ви-ва-ля-кре-ма».

Словосочетание «VIVA LA CREMA» (да здравствуют сливки (крем)) за счет входящего в его состав словесного элемента «LA CREMA» вызывает представление об определенном виде товара – сливках (креме), или товарах, включающих в свой состав сливки или крем. В отношении части товаров, указанных в перечне заявленного обозначения, в состав которых такие молочные продукты как сливки или крем входить не могут, заявленное обозначение является ложным относительно товара.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «LACREMA» по международной регистрации, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «LACREMA» по международной регистрации №685908 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, транслитерируется на русский язык как «ля-кре-ма». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*pâtisseries et sucreries, glaces alimentaires*».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «VIVA LA CREMA» и противопоставленного знака «LACREMA» установлено, следующее.

Заявленное обозначение «VIVA LA CREMA» (произносится как «ви-ва-ла-кре-ма») фонетически включает в свой состав противопоставленный товарный знак «LACREMA» (произносится как «ла-кре-ма»). Однако, в словосочетании «VIVA LA CREMA» обозначение «LA CREMA» занимает второстепенную позицию. Наличие грамматической зависимости между словесными элементами в заявленном обозначении «VIVA LA CREMA» свидетельствует о том, что оно представляет собой словосочетание, которое переводится с итальянского языка на русский язык как «Да здравствуют сливки (крем)». То есть, можно сделать вывод о том, что при восприятии заявленного обозначения «VIVA LA CREMA» у потребителя возникают определенные образы, связанные с чем-то сливочным (кремовым). В свою

очередь противопоставленный знак представляет собой слово «LACREMA», не имеющее определенного лексического значения, вследствие чего оно воспринимается как фантазийное.

Следует также отметить, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений и, как следствие, правомерности доводов заявителя о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение «VIVA LA CREMA» и противопоставленный товарный знак «LACREMA» отличаются друг от друга семантически, и именно данный фактор свидетельствует об отсутствии сходства обозначений в целом.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о несхождении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. В виду этого анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, представляется нецелесообразным.

Таким образом, вывод, сделанный в решении Роспатента, является правомерным только в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров: