

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.09.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФРАНЦИСКАНЕР» по свидетельству №299973, поданное компанией Шпатен-Францисканер-Брау ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003712110/50 с приоритетом от 23.06.2003 зарегистрирован 23.12.2005 за №299973 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТФТ-АНТЭЙ», Москва (далее— правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ – «рестораны, рестораны самообслуживания, кафе, кафетерии, пивные, закусочные, услуги баров».

Товарный знак по свидетельству №299973 представляет собой словесное обозначение «ФРАНЦИСКАНЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2006 изложено мнение о том, что регистрация №299973 товарного знака «ФРАНЦИСКАНЕР» в отношении услуг 43 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №299973 «ФРАНЦИСКАНЕР» является сходным до степени смешения со знаками «FRANZISKANER» по международным регистрациям №282571 (словесный) и №536338 (комбинированный), имеющими более ранний приоритет и произведенными на имя другого лица в отношении однородных товаров;
- сходство сравниваемых обозначений основано на том, что обозначение «ФРАНЦИСКАНЕР» представляет собой транслитерацию значимого слова немецкого языка «FRANZISKANER» (францисканец, францисканский монах [1]) и следовательно, имеет тождественную фонетику и семантику;

- услуги 43 класса МКТУ – «рестораны, рестораны самообслуживания, кафе, кафетерии, пивные, закусочные, услуги баров», указанные в перечне оспариваемой регистрации однородны товарам 32 класса МКТУ – «пиво» противопоставленных знаков, поскольку производство данного продукта подразумевает его реализацию, в том числе и через бары, рестораны и кафетерии;
- следует отметить, что производители пива осуществляют рекламу своей продукции через указанные заведения, что создает у потребителя представление о связи данных товаров и услуг;
- пиво с наименованием «FRANZISKANER» имеет достаточно широкую известность, в том числе благодаря информации в сети Интернет;
- указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены тождественными и сходными товарными знаками, что свидетельствует об их однородности.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №299973 товарного знака «ФРАНЦИСКАНЕР» недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Большой немецко-русский словарь, М., «Русский язык», 1998 [1];
2. Словарь иностранных слов в русском языке, М., «Юнвес», 1996 [2];
3. Материалы запроса в поисковой системе Rambler [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (23.06.2003) заявки №2003712110/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения, в частности, 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 Правил 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №299973 представляет собой словесное обозначение «ФРАНЦИСКАНЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак «FRANZISKANER» по международной регистрации №282571 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №536338 содержит в качестве одного из наиболее значимых элементов обозначение «FRANZISKANER».

Анализ показал, что обозначение «ФРАНЦИСКАНЕР» представляет собой транслитерацию значимого слова немецкого языка «FRANZISKANER» (францисканец, францисканский монах [1]), что обуславливает вывод об их фонетическом тождестве.

Слово «ФРАНЦИСКАНЕР» не имеет словарного смыслового значения, однако, являясь транслитерацией лексической единицы немецкого языка [1], порождает в сознании потребителя представление о подобии заложенных в обозначениях понятий.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных алфавитов и шрифтов) не оказывает решающего влияния при определении их сходства в силу наличия фонетического тождества и смыслового сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак №299972 и противопоставленные знаки по международным регистрациям №282571 и №536338 являются сходными.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых знаков показало следующее.

Следует отметить, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Также при вынесении решения учитывается информированность потребителя о сопоставляемых товарах/услугах.

Оспариваемый товарный знак № 299973 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ – «рестораны, рестораны самообслуживания, кафе, кафетерии, пивные, закусочные, услуги баров». Оказание данных услуг неразрывно связано с реализацией, в том числе, напитков 32 класса МКТУ – «пиво», в отношении которых произведена регистрация противопоставленных товарных знаков.

При этом следует отметить специфику производства и реализации пива.

Так значительная часть товара «пиво» производится не для розничной торговли в банках и бутылках, а в специальной таре (бочки) для реализации в разлив через рестораны, бары, кафе.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет [3] свидетельствуют об известности пива «FRANZISKANER» на территории Российской Федерации.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены тождественными и сходными товарными знаками.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.09.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №299973 недействительной полностью.**