

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.04.2007, поданное ООО «Баскония», Москва, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 24.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005705730/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005705730/50 с приоритетом от 17.03.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Баскония», Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой фотографическое изображение ветви оливы с двумя плодами – оливками черного цвета с эффектом влажного блеска, расположенных одна над другой на фоне листьев. В нижней части нижней оливки расположена капля воды. Фоном изображения является цветовая композиция светло-зеленого тона в нижней части, оливкового тона – в средней и темно-коричневого – в верхней части изображения. В верхней части изображения расположен словесный элемент фантазийного характера «Markesa de Oliva» (Транслитерация – «МАРКИЗА ДЕ ОЛИВА»), выполненный письменными буквами стандартного шрифта в латинице. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 29 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 24.01.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 и требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительными элементами комбинированных товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя иного лица по свидетельству №198046 (приоритет от 07.05.1998) [1] и по свидетельству №198047 (приоритет от 07.05.1998) [2], для однородных товаров и услуг 29, 35 классов, однородных также услугам 42 класса МКТУ (7 –я редакция МКТУ).

В решении экспертизы также указано, что изобразительный элемент в виде ветки оливы с плодами и словесный элемент «...de Oliva» заявленного обозначения указывают на вид товара, а в отношении остальных заявленных товаров 29 класса МКТУ, не отвечающих данному требованию, способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В возражении от 23.04.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласившись с мнением экспертизы в отношении словесного и изобразительного элементов, заявитель ходатайствовал ранее и ходатайствует сейчас о сокращении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с конкретизацией товаров 29 класса МКТУ: «консервированные оливы; масло растительное, а именно – оливковое», оставляя притязания по 35 классу МКТУ в полном объеме;
- заявителю на основании авторского договора принадлежат исключительные права на фотографическое изображение двух оливок, используемое в качестве изобразительного элемента заявленного обозначения;

- вопрос о сходстве заявленного и противопоставленных обозначений на самом деле означает для обладателя исключительных прав не только проблему регистрации заявленного им комбинированного обозначения, но и необходимость защиты нарушенного права;

- полагаем, что противопоставленные товарные знаки не могут рассматриваться как препятствующие регистрации заявленного обозначения.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005705730/50 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В качестве приложения к возражению заявитель представил копию авторского договора.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.03.2005) поступления заявки - № 2005705730/50 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) сочетание цветов и

тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Следует отметить, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает словесное обозначение «Markesa de Oliva», выполненное буквами латинского алфавита на фоне изобразительного элемента (в его верхней части) в виде ветви оливы с плодами. Регистрация знака испрашивается в отношении услуг 35 класса и уточненного заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иного лиц товарных знаков [1, 2].

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительных и словесных элементов. Основным изобразительным элементом знака является ветвь оливы с плодами, размещенная в центре обозначения и выделенная контурной линией в виде щита на фоне реалистического изображения оливок. Словесный элемент «Маркиза де Олива» выполнен буквами русского алфавита и размещен в верхней части основного изобразительного элемента. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров/услуг 29 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительных и словесных элементов. Словесный элемент «Маркиза де Олива» выполнен буквами русского алфавита и размещен в верхней части основного изобразительного элемента. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров/услуг 29 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показывает, что данные обозначения содержат в своем составе сходные до степени смешения изобразительные и словесные элементы.

Сходство изобразительных элементов выявлено на основании совпадения большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил): внешней формы и смыслового значения (близким к натуралистическому изображению ветви оливкового дерева с двумя плодами), сходным цветовым и композиционным решением. Сходство словесных элементов («Markesa de Oliva» в заявленном обозначении и «Маркиза де Олива» в противопоставленных знаках) выявлено на основании совпадения признаков, по которым определяется сходство словесных обозначений (пункт 14.4.2.2 Правил): высокая степень сходства близкая к тождеству по фонетическому фактору, обусловленная составом и порядком букв/звуков в словах, а также по графическому фактору.

Следует также отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом. При этом композиционное расположение изобразительных и словесных элементов в сравниваемых обозначениях практически совпадает. Изложенное дает основания для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

Анализ однородности заявленных товаров 29 класса МКТУ (уточненного перечня) и услуг 35 класса МКТУ (в частности продвижение товаров для третьих лиц), в том числе услуги оптовой торговли (магазины, рынки) с товарами 29 и 42 классов МКТУ противопоставленных знаков [1,2] показал, что они относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей,

условия реализации/условия оказания. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары/услуги как однородные.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, не связанных с производством и реализацией консервированных олив или оливкового масла, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении экспертизы, способно ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с товарным знаком по свидетельству № 198047 и товарным знаком по свидетельству № 198046, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими другому лицу, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно довода заявителя о наличии у него исключительных прав на фотографическое изображение двух оливок, используемое в качестве изобразительного элемента заявленного обозначения, следует отметить, что несоответствие заявленного обозначения указанным выше требованиям Закона выявлено на основании приведенной в данном решении правовой базы, не предусматривающей их учет.

В качестве пояснения необходимо отметить, что разрешение споров о нарушении исключительных прав на объекты авторского права имеет судебный порядок и не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2007.