

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, 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, рассмотрела возражение от 15.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388949, поданное ФЕРРАРИ Ф.ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А., Италия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «KLEINE PERLE», «Sonnenstube», «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», «Маленькая Жемчужина» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.09.2009 по заявке №2007715495/50 с приоритетом от 25.05.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесных элементов: «KLEINE PERLE», «Sonnenstube», «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», «Маленькая Жемчужина» и изобразительного элемента — горизонтально направленного прямоугольника синего цвета, на котором размещены словесные элементы «KLEINE PERLE», «Sonnenstube». Знак выполнен в белом, черном, красном, синем цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388949, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №388949 является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям

№№510030, 609523, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- словесные элементы «KLEINE PERLE» доминируют в общей композиции знака, следовательно налицо заимствование как отдельно взятого существительного «PERLE», так и расположение частей речи – прилагательное + существительное;

- противопоставленный знак по международной регистрации №510030 полностью совпадает с одним из словесных элементов противопоставленного товарного знака, что указывает на фонетическое сходство;

- словесный элемент «PERLE» с немецкого, французского и итальянского языков переводится как «жемчужина, жемчуг, сокровище, бисер» и поскольку данный словесный элемент присутствует в оспариваемом знаке и знаках по международным регистрациям №№510030, 609523, то нетрудно заметить, что оспариваемый товарный знак – это не что иное, как смысловое продолжение знаков лица, подавшего заявление, а маркировка данным знаком сходного товара будет восприниматься потребителем как расширение ассортиментного ряда;

- сопоставляемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, ведет активную хозяйственную деятельность по продвижению своей продукции на территории России.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о знаках по международным регистрациям №№510030 и 609523, решение Палаты по патентным спорам от 13.10.2008 по международной регистрации №510030 на 13 л. [1],

- копия свидетельства №388949 на 1 л. [2],

- материалы из электронного словаря на 6 л. [3],

- страницы Интернет-сайтов на 19 л. [4],

- материалы, доказывающие использование знаков в России на 46 л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388949 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 15.04.2010, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки существенно отличаются по графическому фактору сходства, поскольку товарный знак по свидетельству №388949 является комбинированным, где словосочетание «KLEINE PERLE» выполнено оригинальным шрифтом;
- сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга по фонетическому критерию, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, где первый словесный элемент «KLEINE» существенно изменяет фонетику, в два раза удлиняет звучание словосочетания и не повторяется в противопоставленных знаках;
- идея создания оригинального обозначения принадлежит самому правообладателю и не является фактом заимствования новизны и оригинальности противопоставленных знаков;
- оспариваемый товарный знак с 2006 года используется на алкогольной продукции;
- продукция, принадлежащая лицу, подавшему возражение, позиционируется перед российскими потребителями, прежде всего, как продукция под товарным знаком «FERRARI», поскольку словесный элемент «PERLE» является второстепенным индивидуализирующим элементом и только для некоторых товаров из всей линейки;
- продукция, маркированная сравниваемыми знаками, давно существует на рынке, в силу чего, известна потребителям и, таким образом, не смешивается в глазах потребителя, как продукция, принадлежащая одному производителю;
- на территории Российской Федерации зарегистрированы и другие товарные знаки, в состав которых входит словесный элемент «PERLE».

К отзыву были приложены следующие материалы:

- контракт на поставку алкогольной продукции на 20 л. [6];
- таможенные декларации на 6 л. [7];
- снимки алкогольной продукции на 6 л. [8];

- сертификаты соответствия на 4 л. [9];
- договор заказа на 6 л. [10];
- сравнительные снимки на 1 л. [11].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388949 для товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.05.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает в себя Закон 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) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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 и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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.

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

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесных элементов: «KLEINE PERLE», «Sonnenstube», «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», «Маленькая Жемчужина» и изобразительного элемента в виде прямоугольника синего цвета на котором расположены словесные элементы «KLEINE PERLE» и «Sonnenstube» написанные друг под другом. Словесные элементы «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», «Маленькая Жемчужина» помещены под прямоугольником. Словосочетание «KLEINE PERLE» выполнено буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Все остальные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №510030 является словесным «PERLE», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №609523 является словесным «FERRARI PERLE», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ однородности товаров 33 класса МКТУ «вины» оспариваемого товарного знака и знаков по международным регистрациям №№510030, 609523 показал, что они полностью совпадают, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Вместе с тем, сопоставление словесного элемента «KLEINE PERLE» оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков «FERRARI

«PERLE» и «PERLE» показывает, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «PERLE» (PERLE – жемчужина, см. Яндекс. Словари). Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «KLEINE», придающий ему отличные от противопоставленных знаков звучание и обуславливающий иное восприятие знака в целом..

Оспариваемый товарный знак «KLEINE PERLE» представляет собой словосочетание, которое может быть переведено как «маленькая жемчужина», см. см. Яндекс. Словари. Вместе с тем, при восприятии знака средним российским потребителем, обладающим средними познаниями в иностранных языках, семантический фактор будет иметь второстепенное значение.

На запоминание знака существенное влияние оказывает первое слово, как с фонетической точки зрения (именно с него начинается прочтение обозначения в целом), так и при восприятии его в целом (характер знака позволяет его воспринимать как имя и фамилию, а не как два самостоятельных элемента).

Указанное приводит к отличию оспариваемого знака от знака «PERLE» по международной регистрации №510030. Включение в знак по международной регистрации №609523 элемента «FERRARI» еще более усугубляет несходство знаков.

При этом следует отметить, что, согласно представленной лицом, подавшим возражение, информации, словесный элемент «FERRARI», является фамилией известного итальянского винодела Джулио Феррари, основавшего компанию по производству дорогого шампанского.

Таким образом, в знаке по международной регистрации №609523 основная индивидуализирующая нагрузка падает на элемент «FERRARI», позволяющий потребителю идентифицировать источник происхождения товара.

Коллегия Палаты по патентным спорам также не усматривает оснований полагать, что потребитель, информированный о существовании дома «Феррари», будет думать, что знаком «KLEINE PERLE» сопровождается продукция данного изготовителя.

Отличие сопоставляемых товарных знаков по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, а также по графическому фактору (оспариваемый товарный знак является комбинированным, где словосочетание «KLEINE PERLE» выполнено оригинальным шрифтом) свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований считать, что регистрация товарного знака «KLEINE PERLE» по свидетельству №388949 произведена в нарушение требований пункт 1 статьи 7 Закона.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении от 21.06.2010, следует отметить, что они по сути повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительного анализа .

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388949.