

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729336/50, поданное Хрулевым Сергеем Ивановичем, г. Сочи (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009729336/50 с приоритетом от 20.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ: «оливы консервированные».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «Senora de Olivas», выполненного буквами латинского алфавита оригинального шрифта, расположенного в верхней короновидной части этикетки. Изобразительная часть расположена в основной части этикетки и представляет собой пейзаж с видами гор и деревьев с окантовкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 02.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «Маркиза дэ Олива», зарегистрированными под №№198046, 198047 для однородных товаров 29 класса МКТУ;
- с товарным знаком «Markesa de Oliva», зарегистрированным под №174867 для однородных товаров 29 класса МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 обосновывается тем, что из представленных заявителем материалов, а именно фотографии с изображением продукции, маркированной обозначением «Senora de Olivas» с указанием «Product of Spain», следует, что товар произведен в Испании, государстве, признанном одним из крупнейших в мире производителей столовых оливок, в связи с чем заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№198046, 198047 свидетельствует об отсутствии сходства в графических элементах: заявленное обозначение представляет собой вертикально ориентированную этикету, вверху которой размещен декоративный элемент неправильной формы, а противопоставленные товарные знаки – квадратные, без каких-либо выступающих частей. В сравниваемых обозначениях присутствуют элементы симметрии, однако используемые графические образы различны: натуралистическое изображение оливок и листьев оливы в противопоставленных товарных знаках и обрамленный рамкой художественно выполненный пейзаж с изображением деревьев и гор на заднем плане в заявленном обозначении. Заявленное обозначение выполнено в градации серого цвета, а противопоставленные товарные знаки выполнены цветными – в оливковом, зеленом, желтом и черном цвете, с лентами бордового и красного цветов;
- сравнение заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №174867 свидетельствует об отсутствии сходства в графических элементах: заявленное обозначение представляет собой вертикально ориентированную этикету, вверху которой размещен декоративный элемент неправильной формы, а противопоставленный товарный знак – горизонтально ориентированный прямоугольник, без каких-либо выступающих частей. Также в

- противопоставленном обозначении используется один единственный графический элемент – черный прямоугольник, служащий фоном для надписи, в отличие от заявленного обозначения, включающего художественно выполненный пейзаж с изображением деревьев и гор на заднем плане;
- сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№198046, 198047, 174867 свидетельствует об отсутствии графического сходства в словесных элементах: шрифт надписи заявленного обозначения – оригинальный, прямой, буквы содержат декоративные элементы, надпись ярко выделяется на этикетке, слова распложены в две строки, а шрифт надписи противопоставленных знаков по свидетельствам №№198046, 198047 – обычный, выполнен с наклоном, из-за близости в спектре цветов надпись слабо выделяется на общем фоне, а в товарном знаке по свидетельству №174867 шрифт надписи – обычный, выполнен с наклоном. Буквы, использованные в заявленном обозначении – латинские, в противопоставленных товарных знаках – кириллические;
 - словесные обозначения заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№198046, 198047, 174867 состоят из трех элементов, два из которых (DE OLIVAS и ДЭ ОЛИВА) фонетически близки, однако данные элементы имеют вторичное значение по сравнению с первыми элементами – SENORA и МАРКИЗА, на которые падает логическое ударение. Проводить анализ сравниваемых обозначений бессмысленно, так как ни один из установленных критериев не выполняется;
 - из определений понятий «СЕНЬОРА» и «МАРКИЗА» следует вывод об отсутствии смыслового сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№198046, 198047, 174867, так как «сеньора» - это форма вежливого упоминания или обращения к замужней женщине (употребляется перед фамилией или должностью, званием); госпожа; наименование любого лица женского пола или обращение к нему, а «маркиза» - это жена или дочь маркиза;
 - довод экспертизы о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара, ошибочен, поскольку анализируется не заявленное обозначение, а фотография упаковки конкретного товара, на котором размещено больше информации, чем на заявленном обозначении.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 02.02.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты (20.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент «Senora de Olivas», выполненный в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Изобразительная часть этикетки представлена в виде пейзажа с изображением гор и оливковых деревьев на заднем плане, а также изображением оливок на переднем плане (в левом нижнем углу). Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «оливы консервированные».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №198046 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой на ленте красно-коричневого цвета расположен словесный элемент «Маркиза дэ Олива», выполненный в одну строку оригинальным шрифтом буквами русского алфавита бежевого цвета. В правой верхней части словесного элемента расположен неохранный элемент ®. Изобразительная часть обозначения выполнена в виде изображения оливок на заднем плане и изображения маслин на переднем плане. Знак охраняется в черном, белом, бежевом, красно-коричневом, зеленом, светло-зеленом, болотном, серым цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «оливы и маслины консервированные, оливковое масло пищевое», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация оливок, маслин и оливкового масла».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №198047 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой на ленте красного цвета расположен словесный элемент «Маркиза дэ Олива», выполненный в одну строку оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. В правой верхней части словесного элемента расположен неохранный элемент ®. Изобразительная часть обозначения выполнена в виде изображения маслин на ветках, расположенных на фоне квадрата, переходящего по цвету от зеленого к желтому. Знак охраняется в черном, белом, красном, желтом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, сером, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «оливы и маслины консервированные, оливковое масло пищевое», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация оливок, маслин и оливкового масла».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №174867 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «Markesa de Oliva», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Словесный элемент распложен на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «оливы консервированные».

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

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Особенно сильно эта тенденция проявляется при восприятии этикеток, в которых изобразительная часть служит фоном для словесного элемента, благодаря которому осуществляется индивидуализация товара.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Senora de Olivas», в то время как в противопоставленных товарных знаках [1-2] основным элементом, на который падает индивидуализирующая нагрузка, является словесный элемент «Маркиза дэ Олива», а в противопоставленном товарном знаке [3] индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу «Markesa de Oliva».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] свидетельствует об их сходстве с точки зрения семантического фактора сходства словесных обозначений. При этом важным обстоятельством является то, что при определении сходства словесных обозначений смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия.

Вывод о смысловом сходстве знаков основан на том, что заявленное обозначение со словесным элементом «Senora de Olivas» и противопоставленные товарные знаки [1-3], включающие словесные элементы «Маркиза дэ Олива», «Markesa de Oliva» характеризуются подобием заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей.

Так, словесный элемент «Senora» заявленного обозначения в переводе с испанского языка означает «сеньора, госпожа» (<http://slovari.yandex.ru>). Слово «сеньора» в Испании употребляется как вежливое упоминание или обращение к замужней женщине (<http://dic.academic.ru>). Словесный элемент «Маркиза», входящий в состав противопоставленных товарных знаков [1-3] (транслитерация в противопоставленном товарном знаке [3] - «Markesa»), употребляется при обращении к жене или дочери маркиза (в Испании, Италии, Франции маркиз - это почетное родовое званье (<http://dic.academic.ru>)). Таким образом, исходя из словарно-справочных источников информации, слова «сеньора» и «маркиза» употребляются для обозначения замужних женщин.

И в заявленном обозначении, и в противопоставленных товарных знаках [1-3] словесные элементы «Senora» и «Маркиза» употребляются в сочетании со словом «olivas»/ «олива» и воспринимаются как «сеньора оливок» и «маркиза оливок», что придает указанным словосочетаниям подобные лексико-семантические восприятия. Такое восприятие позволяет говорить о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] вызывают в сознании потребителя одинаковые образы.

Из изложенного следует вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] несут одинаковую смысловую нагрузку, что обуславливает ассоциирование обозначений в целом.

Кроме того, следует отметить, что помимо смыслового сходства сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством, поскольку содержат сходные по звучанию словесные элементы «de Olivas»/ «де Олива», в которых из семи звуков совпадают шесть.

На основании установленного смыслового и фонетического сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3], сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом при различии в изобразительных элементах. В связи с чем, регистрация заявленного обозначения порождает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] следует отметить следующее. Перечни товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] совпадают, что свидетельствует об их однородности и возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки и противопоставленных знаков [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Как было указано выше, словесный элемент «Senora de Olivas» заявленного обозначения может быть переведен с испанского языка как «сеньора оливок». Словесный элемент «Senora de Olivas» не содержит сведений, прямо не соответствующих действительности, но в силу его выполнения на испанском языке для маркировки оливок, может восприниматься потребителем через ассоциацию как указание на испанское

происхождение товара и порождает возможность введения потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя. Необходимо отметить, что Испания является мировым лидером по производству оливок и маслин, там выращивается наибольшее количество сортов этих растений. Следовательно, заявленные товары 29 класса МКТУ, маркированные словесным обозначением «Senora de Olivas», могут восприниматься потребителями, как товары, происходящие из Испании, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является индивидуальный предприниматель, находящийся в г. Сочи.

Таким образом, словосочетание «Senora de Olivas» у российского потребителя будет вызывать ассоциативные представления о товаре и его изготовителе, несоответствующие действительности. Таким образом, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2011.