

**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 24.01.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725446/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Казаевым Андреем Владимировичем, Нижний Новгород (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010725446/50 с приоритетом от 05.08.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесным элементом «Сотрафег», представляющее собой оранжевый прямоугольник внутри которого расположено изображение быка черного цвета с наклоненной головой, под которым расположен словесный элемент. Правовая охрана испрашивается в сочетании оранжевого, светлой охры и черного цветов в отношении услуг 35, 39, 41 43 и 44 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.11.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, всех услуг 39 и 41 классов МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, всех заявленных услуг 43 класса МКТУ и для части услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- по свидетельству № 219843, с приоритетом от 21.03.2002, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ на имя иного лица;

- со знаком по международной регистрации №201147 с конвенционным приоритетом от 29.01.2003, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.01.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение имеет свою характерную графику;

- заявленное обозначение описано в заявке и призвано сформировать у потребителя положительные эмоции, яркие впечатления от отдыха, оздоровления, путешествий.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010725446/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Заключение специалиста – лингвиста.
2. Копия аттестата доцента, кандидата филологических наук.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.08.2010) поступления заявки №2010725446/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой оранжевый прямоугольник внутри которого расположено изображение быка. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Companêra», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41,43 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАМПАНЕЛЛА CAMPANELLA» по свидетельству № 219843 является словесным, выполненным стандартным шрифтом

буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 35 и 44 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «CAMPANELLE» по международной регистрации №801147 является словесным выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из ярко оранжевого прямоугольника внутри которого расположен изобразительный элемент в виде быка и словесного элемента «Compañera», при этом изобразительный элемент является запоминающим и оригинальным.

Следует отметить, что словесные элементы сравниваемых обозначений имеют близкое звучание (компаньера/кампанела/кампанелле), однако данное обстоятельство не позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом, в силу нижеизложенного.

Так, слово «compañera» является испанским словом и имеет значение «товарищ, друг, партнер». Противопоставленный товарный знак [1] «КАМПАНЕЛЛА CAMPPANELLA» выполнен кириллическим и латинским алфавитом в две строки, где, слово «Кампанелла» является транслитерацией итальянского слова «campanella», которое имеет значение – колокольчик, а противопоставленный знак [2] «campanelle» является множественным числом существительного «колокольчик» (См. <http://www.translate.ru/>).

Графически словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленные товарные знаки отличаются за счет выполнения их разными шрифтовыми единицами, (словесный элемент заявленного обозначения выполнен оригинальным шрифтом), а усугубляет несходство знаков присутствие ярких, цветных изобразительных элементов в заявленном обозначении.

Исходя из вышеизложенного, сравниваемые обозначения создают разное зрительное впечатление, имеют различную семантику, что не позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

В отношении же однородности услуг следует отметить, что соответствующие услуги 35, 43 и 44 классов МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация и

услуги 35, 43 и 44 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки однородны в силу совпадения по назначению, кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010725446/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 24.01.2012, изменить решение Роспатента от 16.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725446/50.**