

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 13.03.2012, поданное компанией «КОМЕРЦИАЛ МАСОЛИВЕР, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727397/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009727397/50 с приоритетом от 27.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, на которую помещено стилизованное изображение человека верхом на лошади, указанная композиция окантована орнаментом, внизу – овал, от которого отходят две изогнутые ленты, под которыми выполнены круги с рисунками на них. В нижней части знака помещены словесные элементы «VILLA RANCHO», выполненные декоративным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Rancho Панчо» по свидетельству №265030 с

приоритетом от 12.11.2002, зарегистрированным на имя ЗАО «БОНУС-БОРД», Россия, в том числе, для товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства;

- словесные элементы «VILLA PANCHO» и «Pancho Панчо» состоят из различного количества слов, звуков, чем обусловлено их звуковое различие. Начальные части слов существенно отличаются друг от друга с точки зрения произношения;

- слово «Панчо» отсутствует в словарно-справочных изданиях, то есть российским потребителем будет восприниматься как фантазийное. Словесные элементы «VILLA PANCHO» заявленного обозначения могут быть переведены на русский язык как «вилла (городок) пиршества», «Вилла (городок) обильного угощения», «Вилла (городок) Панчо» и др. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о семантическом несхождении сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи и они вызывают разные ассоциации у российского потребителя;

- зрительно сравниваемые обозначения производят различное впечатление. Словесные элементы имеют различную длину и шрифт. Заявленное обозначение содержит в своем составе оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в составе противопоставленного товарного знака;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация на имя различных производителей словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, содержащих одно и то же имя собственное (например, товарный знак «Иван» по свидетельству №172631 и товарный знак «Иван да Марья» по свидетельству №397138 и др.);

- заявленное обозначение предназначено для маркировки особого рода алкогольной продукции - напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой. Указанная продукция отличается достаточно высокой ценой, на российском рынке представлен ограниченный круг такой алкогольной продукции, поэтому исключено смешение товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 и 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) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 и представляет собой этикетку, включающую стилизованное изображение человека верхом на лошади, указанная композиция окантована орнаментом, ниже – овал, от которого отходят две изогнутые ленты, под которыми выполнены круги с рисунками на них. В нижней части знака помещено словесное обозначение «VILLA PANCHO», выполненное стандартным шрифтом с незначительной стилизацией заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «PANCHO» имеет следующие значения в переводе с испанского языка: 1. пиршество; 2. имя человека; 3. человек, делающий ставки; а слово «VILLA» переводится как «вилла, особняк». Предоставление правовой охраны испрашивается в светло-коричнево-зеленом, черном, голубом, красно-коричневом, коричневом, белом, розовом, фиолетовом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Pancho Панчо» по свидетельству №265030 является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, первые буквы – заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака согласно Правилам проводился на основе фонетического, графического и семантического критериев сходства.

Заявленное обозначение, как было указано выше, является комбинированным и содержит в своем составе оригинальный изобразительный элемент. Вместе с тем, в комбинированном обозначении основным элементом является именно словесный

элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, графические особенности заявленного обозначения играют второстепенную роль при запоминании знаков, а основная индивидуализация осуществляется именно по словесному элементу «VILLA PANCHO».

При этом в словесном элементе заявленного обозначения наиболее сильным элементом является слово «PANCHO», тогда как различительная способность слова «VILLA» значительно ослаблена из-за частного применения (так, существуют товарные знаки «VILLA ROSA» по свидетельствам №455933 и №455566, товарный знак «Villa Amalia» по свидетельству №455898, товарный знак «BOSCO DELLA VILLA» по свидетельству №452128 и др.).

Совпадение сильного элемента заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком позволяет говорить о сходстве словесного элемента «VILLA PANCHO» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «PANCHO ПАНЧО».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака в целом.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения совпадают или соотносятся как «род-вид» с товарами 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, с учетом установленного сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение со словесным элементом «VILLA PANCHO» и противопоставленный ему товарный знак «PANCHO ПАНЧО» являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ. В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражение от 13.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2011.