

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 27.01.2006, поданное компанией «С. И. Промотора Бананера С. А.», Колумбия (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 18.10.2005 по заявке № 2003722170/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003722170/50 с приоритетом от 12.11.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ – фрукты свежие, овощи свежие, бобы свежие, стручковые растения свежие. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, заключенное в черную рамку, внутри которой находится словесная часть – фантазийное слово ТРОПУ (ТРОПИ), выполненное оригинальным шрифтом белыми буквами с черным оттенением, первая буква слова – прописная, остальные – строчные. Словесная часть делит фон обозначения на верхний красный и нижний – белый, на красном фоне, отделенном от рамки узкой белой полосой, располагается желтый круг, соприкасаясь внизу со словом «ТРОПУ».

Решение экспертизы от 18.10.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с

охраняемым на территории Российской Федерации комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «TROPIC», зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя фирмы «Carrixor», Швейцария.

Указанный вывод обосновывается фонетическим сходством словесных элементов «TROPY» и «TROPIC», входящих в сравниваемые комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных и основного словесного элемента.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 27.01.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «TROPY» и «TROPIC» сравниваемых обозначений фонетически различны, поскольку являются искусственно образованными словами и их фонетическое звучание различается в зависимости от правил транскрипции в различных языках, использующих латинский алфавит (в наиболее распространенном английском языке «Тропай» и «Тропикс»);

- вывод о фонетическом несхождении сравниваемых обозначений подтверждает также факт регистрации на имя различных правообладателей в отношении однородных товаров товарных знаков, содержащих начальную часть «тро-» или «троп-» (международные регистрации № 690038, 640470, 566077 в отношении однородных товаров 30 класса и международные регистрации № 612658, 525805 в отношении однородных товаров 31 класса);

- визуально сравниваемые обозначения различны, поскольку их словесные части выполнены различными шрифтами и имеют разные графические композиции: в составе заявленного обозначения доминирует многоцветный графический элемент, представляющий собой сочетание простых и сложных геометрических фигур, противопоставленный же черно-белый товарный знак содержит небольшое изображение птицы, которое не является доминирующим в составе противопоставленного товарного знака;

- сравниваемые обозначения зарегистрированы и мирно сосуществуют в ряде стран, например, в Германии, странах Бенилюкса, Франции, Венгрии, Италии, Польше.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 18.10.2005 и регистрации обозначения по заявке № 2003722170/50 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки № 2003722170/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и словесных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На звуковое сходство обозначений влияют признаки, перечисленные в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно наличие близких и совпадающих звуков, 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 п. 14.4.2.2(2) 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, в частности, принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ основано на наличии международной регистрации №690038 знака «TROPIC» на имя фирмы «Caprixor GmbH» (CH) для однородных товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 690038 (приоритет от 13.10.1997) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «TROPIC» и изображением птицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ. Товары 31 класса МКТУ, содержат, в том числе, товары «свежие фрукты и овощи», которые входят в перечень заявленных товаров по заявке № 2003722170/50. Товары «бобы свежие и стручковые растения свежие» однородны указанным товарам противопоставленной международной регистрации, поскольку представляют собой разновидность овощных культур, плоды которых употребляются в пищу человеком.

Сопоставление знаков показало, что сравниваемые обозначения имеют различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, поскольку сравниваемые обозначения являются комбинированными и состоят из словесного и изобразительных элементов, то сравнению подвергались их словесные части, в силу их доминирующего положения. По сравнению с изобразительными элементами словесный элемент легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии этикетки в целом, и именно он позволяет идентифицировать товар конкретного производителя.

Проведенный анализ на тождество и сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного в решении экспертизы знака показал, что сравниваемые элементы фонетически являются сходными, что обусловлено совпадением большинства составляющих их звуков, расположенных в начальной части, с которой начинается восприятие словесной части обозначений.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Некоторое визуальное отличие словесного элемента «TROPY» от восприятия словесного элемента «TROPIX», выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице, не может существенным образом повлиять на вывод о сходстве, поскольку определяющее значение для оценки сходства словесных обозначений будут иметь фонетический и смысловой факторы, если имеющиеся особенности графического выполнения не привели к утрате им словесного характера.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, решение экспертизы от 18.10.2005 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 18.10.2005.