

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 02.06.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФОРУМ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721466 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013721466 с приоритетом от 25.06.2013 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ФОНТАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 171256 («ЗОЛОТОЙ ФОНТАН») и 498883 («FOUNTAIN»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2015 по делу № СИП-128/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 171256 («ЗОЛОТОЙ ФОНТАН») была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, а приведенные в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака товары 33 класса МКТУ не являются однородными указанным в заявке товарам 32 класса МКТУ.

В возражении также указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 498883 («FOUNTAIN») не являются сходными, так как они отличаются количеством слогов и звуков, составом звуков и букв (выполнены буквами разных алфавитов), шрифтовым исполнением и наличием в данном противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, а также их различным использованием, соответственно, на разработанной заявителем этикетке и в отношении товаров правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ФОНТАН». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного

знака с приоритетом от 25.06.2013 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171256 с приоритетом от 25.06.1998 представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ФОНТАН».

Следует отметить, что решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2015 по делу № СИП-128/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 171256 действительно была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ. Вместе с тем, данный товарный знак охраняется, в частности, и в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 171256 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения заявленного обозначения («ФОНТАН») в противопоставленный товарный знак («ЗОЛОТОЙ ФОНТАН»).

К тому же семантическое сходство данных знаков обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, так как в противопоставленном товарном знаке имя существительное «ФОНТАН», тождественное заявленному обозначению, несет в соответствующем словосочетании основную смысловую нагрузку, а имя прилагательное «ЗОЛОТОЙ», определяющее указанное имя существительное, существенно не меняет его смысловое значение.

Сходство сравниваемых знаков усиливается также за счет их выполнения одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, причем в противопоставленном товарном знаке слово «ФОНТАН» помещено на отдельной строке, что обуславливает возможность его восприятия и как отдельного словесного элемента.

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и визуальным критериям сходства обозначений (разное количество слов, звуков и букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171256, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и все товары 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171256, относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция) либо непосредственно связаны с ними, поскольку предназначены исключительно для их изготовления, ввиду чего они являются однородными.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 171256 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ

«пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 498883 с приоритетом от 12.07.2011 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «FOUNTAIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 498883 показал, что у них совпадают смысловые значения, поскольку слово «FOUNTAIN» в переводе с английского языка означает «ФОНТАН» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Однако при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и графический факторы, обусловленные тем, что соответствующие сопоставляемые слова («ФОНТАН» – «FOUNTAIN») отличаются количеством слогов (2 слога – 3 слога), звуков (6 звуков – 7 звуков) и составом звуков, поскольку слово «FOUNTAIN» является лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет совершенно иное (строго определенное) произношение – «фаунтин», причем с иным ударным гласным звуком, а также производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку имеют совершенно разный состав букв в силу применения разных алфавитов (русского – латинского) и отличаются своим шрифтовым исполнением.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 498883 никак не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Все указанные в заявке товары 32 класса МКТУ, за исключением упомянутых выше товаров «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», представляют собой различные виды безалкогольных напитков и составы для

их изготовления и, таким образом, соотносятся с товарами 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака как вид-род, относятся к одной и той же родовой группе товаров (безалкогольные напитки) либо непосредственно связаны с ними, поскольку предназначены исключительно для их изготовления, ввиду чего они являются однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 498883 никак не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в заявке товаров 32 класса МКТУ, за исключением только товаров «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013721466.