

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.10.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719396/50, поданное Кэприс Холдингс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007719396/50 с приоритетом от 28.06.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «LE CAPRICE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.07.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАПРИЗ» по свидетельству №123862/1 с приоритетом от 12.10.1992, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой простой словесный знак, состоящий из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом. Противопоставленное обозначение является комбинированным товарным знаком, в котором словесный элемент обрамлен орнаментом с завитушками. В этой связи сравниваемые обозначения имеют ряд существенных различий, исключающих смешение данных обозначений;

- сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку в состав противопоставленного товарного знака включен дополнительный охраноспособный изобразительный элемент, играющий основную роль в формировании различительной способности данного обозначения;

- в противопоставленном товарном знаке слово «КАПРИЗ» выполнено оригинальным шрифтом с глубокой графической проработкой и высокой степенью стилизации. Данные обстоятельства позволяют рассматривать вышеуказанное слово как частично утратившее словесный характер и перешедшее в категорию изобразительных элементов;

- визуальное несходство знаков усугубляется фонетически несходством, что усиливает общее впечатление о несходстве знаков в целом;

- фонетическое несходство обусловлено разной звуковой длиной сопоставляемых обозначений, разным составом слов и разным произношением слов;

- слово «CAPRICE», включенное в состав заявленного обозначения, имеет значение, тождественное слову «КАПРИЗ» в русском языке, его комбинация с определенным артиклем «LE» приводит к появлению словосочетания, обладающего иным уровнем восприятия;

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на сходство отдельных элементов;

- рассматриваемое обозначение воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя и, следовательно, прямо указывает на конкретное лицо,

оказывающее услуги, что дополнительно снижает риск смешения обозначений на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007719396/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.06.2007) поступления заявки №2007719396/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) 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 пунктом 14.4.2.2 (б) 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007719396/50 является словесным и состоит из слова «LE CAPRICE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №123862/2 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КАПРИЗ», выполненного в оригинальной графической манере и заключенного в рамку с завитушками. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В противопоставленном комбинированном обозначении основным элементом, несущим в себе индивидуализирующую функцию, является слово «КАПРИЗ», поскольку на нем акцентирует свое внимание потребитель и именно оно запоминается в первую очередь при восприятии обозначения в целом, т.к. обрамления словесных элементов в виде орнаментов и т.п. не могут быть отнесены к основным элементам знака. Несмотря на выполнение слова «КАПРИЗ» стилизованным шрифтом в оригинальной художественной проработке, оно хорошо прочитывается и легко запоминается в силу наличия лексического значения.

В силу указанного правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются фонетически сходными, поскольку словесный элемент «CAPRICE» в заявленном обозначении сходен по звучанию с противопоставленным элементом «КАПРИЗ».

Заявленное обозначение «LE CAPRICE» в переводе с французского языка означает «каприз». В этой связи сравниваемые словесные элементы являются семантически тождественными. Наличие артикля «LE» в заявленном обозначении, который является служебным словом, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Графически сравниваемые обозначения являются не сходными, поскольку противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого выполнен в оригинальной графической манере, в то время как заявленное обозначение является словесным.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №123862/2, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду оказываемых услуг в области общественного питания. Кроме того, заявленные услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками рассматриваются как общее понятие по отношению к услугам ресторанов, в связи с чем они также признаются как однородные.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №123862/2 до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2009.