

**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, рассмотрела возражение от 29.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сыробогатов», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011725802, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011725802 с приоритетом от 10.08.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Аристократ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.05.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца; масла и жиры пищевые». Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; молоко и молочные продукты» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с товарным знаком «ARISTOCRAT» по свидетельству № 369491, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.05.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2013 по делу № А40-31749/13-19-350 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 369491 была досрочно прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты молочные, а именно, сыры».

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также и в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыры».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.08.2011) 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Аристократ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный словесный элемент доминирует в данном обозначении, так как он акцентирует на себе внимание, поскольку запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.08.2011 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыры».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 369491 с приоритетом от 13.11.2007 представляет собой словесное обозначение «ARISTOCRAT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства и семантического тождества соответствующих словесных элементов «Аристократ» и «ARISTOCRAT».

Фонетическое сходство данных слов обусловлено тем, что они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания.

Совпадение смыслового значения слов обуславливает их семантическое тождество. Так, слово «aristocrat» в переводе с английского языка означает «аристократ» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Коллегия Палаты по патентным спорам 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 данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных 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, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Необходимо отметить, что на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2013 и определения от 12.08.2013 по делу № А40-31749/13-19-350 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 369491 была досрочно прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты молочные, а именно, сыры» (запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.09.2013), то есть только для сыров, не затрагивая регистрацию товарного знака в отношении иных видов молочных продуктов.

При этом следует отметить, что перечень товаров противопоставленной регистрации товарного знака содержал, в частности, товары 29 класса МКТУ «продукты молочные», включая не только сыры, но все виды молочных продуктов. Исходя из указанного обстоятельства, правовая охрана противопоставленного товарного знака была сохранена в отношении молочных продуктов, за исключением только сыров.

Товары 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно, сыры», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ «продукты молочные, за исключением

сыров», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, представляют собой разные виды товаров, однако они относятся к одной и той же родовой группе (молочные продукты), имеют одинаковое назначение (являются продуктами питания), один и тот же круг потребителей и одинаковые условия реализации (в магазинах обычно размещаются в одном и том же отделе), то есть 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 29 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Вероятность указанного значительно возрастает в связи с тем, что такие товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, для которых степень внимательности покупателя ниже, а опасность смешения соответственно выше.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 369491 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.05.2013.**