

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.06.2010, поданное компанией ЗОЛОПЕКС Сп. з о.о, Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716128/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008716128/50 с приоритетом от 26.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «APPETITA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника красного цвета.

Роспатентом 27.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом, зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с товарными знаками «APETITO» (свидетельство №330332 с приоритетом от 14.03.2006), «АПЕТИТО» (свидетельство №316715 с приоритетом от 01.08.2005), зарегистрированными в отношении однородных

товаров 29 класса МКТУ на имя БОНГРЭН С.А., 42 рю Рьёссе, 78220 Вирофлей, Франция;

- с товарным знаком «APPETITA ZILOPEX» (свидетельство №291996 с приоритетом от 06.05.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя П.Х.П. «Зиолопекс» Сп. З о.о., Пиатек Мали 24, 62-820 Ставицин, Польша;
- со знаками «APETITO» (международные регистрации №920727 с датой регистрации от 24.10.2006 и №922807 с датой регистрации №15.02.2007), зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя немецкой компании «apetito Aktiengesellschaft», Bonifatiusstr. 305 48432 Rheine.

В возражении от 09.06.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №291996 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку принадлежит заявителю согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак;
- товарный знак по свидетельству №291996 имеет более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №330332, №316715 и международные регистрации №922807 и №920727, следовательно, заявителю принадлежат приоритетные права на обозначение «APPETITA» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ;
- в связи с изложенным противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008716128/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К тексту возражения прилагаются:

- копия решения об отказе в регистрации;
- копии публикаций противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.05.2008) поступления заявки №2008716128/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) 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 расположении, 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.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, представляет собой прямоугольник красного цвета с закругленными углами, в который вписан словесный элемент «APPETITA», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «APETITO» по свидетельству №330332 [1], «АПЕТИТО» по свидетельству №316715 [2], «APPETITA ZILOPEX» по

свидетельству №291996 [3], знак «APETITO» по международной регистрации №920727 [4], знак «APETITO» по международной регистрации №922807 [5], ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №330332 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде овала с расположенным в нем сельским пейзажем, выполненным в цвете, на фоне котороголожен словесный элемент «APETITO» в рамке синего цвета. Слово «APETITO» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, над буквой «I» расположен круг желтого цвета, имитирующий солнечный диск. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко, сыры и молочные и кисломолочные продукты».

Противопоставленный словесный товарный знак «АПЕТИТО» по свидетельству №316715 [2] выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко, сыры, молочные продукты, кисло-молочные продукты, масла и жиры пищевые».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291996 [3] является комбинированным, представляет собой прямоугольник красного цвета, на фоне котороголожен словесный элемент «APPETITA», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом «APPETITA» расположен овал небольшого размера белого цвета, в котором расположен словесный элемент «ZIOLOPEX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «APETITO» по международной регистрации №920727 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана

знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №920727 [5] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «APETITO», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета. Над буквой «I» расположено стилизованное изображение сердечка зеленого цвета. Словесный элемент подчеркнут дугообразной линией красного цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показывает, что все они представляют собой или содержат доминирующие словесные элементы «APPETITA» / «АПЕТИТА» / «APETITO». Учитывая изложенное при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение этих словесных элементов. Следует отметить, что заявителем не оспаривалось сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений. Вместе с тем проведенный сопоставительный анализ обозначений показал, что в словах «APPETITA» (произносится как «а-пе-ти-та») и «АПЕТИТА» / «APETITO» (произносятся как «а-пе-ти-то») имеется одинаковое число слогов (4 слога), близкий состав согласных и гласных, одинаковое место их расположения в составе слов, близкий состав звуков. Сравниваемые обозначения фактически отличаются друг от друга только тем, что в заявлении обозначении в середине слова имеются сдвоенная согласная «Р», а на конце слова располагается гласная буква «А», в то время как в противопоставленных знаках в середине слова имеется только одна буква «Р», а на конце слова - буква «О». Вместе с тем следует отметить, что указанные отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5].

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что использование при начертании сравниваемых обозначений букв разных алфавитов, существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом не оказывает, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены без каких-либо запоминающихся графических особенностей, выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию и приводящих к утрате ими словесного характера.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее. Товары 29 и 30 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений относятся к продуктам питания и являются товарами широкого потребления. Данные товары соотносятся как род/вид, имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, предлагаются к продаже в магазинах розничной торговли, что позволяет сделать вывод об их однородности, что заявителем не оспаривается. Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, у потребителя может возникнуть ассоциативное представление о принадлежности этих обозначений одному правообладателю, что свидетельствует о высокой вероятности смешения знаков в гражданском обороте.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) в отношении противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №291996 в Роспатенте 20.05.2010 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав №РД0064639, согласно которому исключительное право на товарный знак по свидетельству №291996 уступлено заявителю по рассматриваемой заявке. В этой связи основания для

противопоставления товарного знака по свидетельству №291996 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Вместе с тем, правомерно противопоставленные в решении Роспатента товарные знаки [1], [2], [4], [5] по-прежнему являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 класса МКТУ.

Довод заявителя относительно неправомерности противопоставлений [1], [2], [4], [5] при наличии исключительных прав заявителя на товарный знак со словесным элементом «APPETITA» по свидетельству №291996, зарегистрированным в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и имеющим более ранний приоритет, чем указанные противопоставленные товарные знаки, не является убедительным. Так, согласно действующему законодательству в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса. При этом, исходя из положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному на регистрацию обозначению противопоставляются все сходные до степени смешения в отношении однородных товаров товарные знаки с более ранним приоритетом, т.е. в данном случае таковыми являются товарные знаки [1], [2], [4], [5], сходство которых заявителем не оспаривается. Кроме того, следует отметить, что в перечне товаров 29 класса МКТУ принадлежащего заявителю товарного знака по свидетельству №291996, например, отсутствуют такие товары как молоко и молочная продукция, масла и жиры пищевые, которые присутствуют в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2] и заявленного обозначения, что подтверждает необоснованность доводов заявителя.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод, изложенный в заключении экспертизы, о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

После рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2010 поступило обращение патентного поверенного И.В. Ляпунова по результатам рассмотрения возражения от 09.06.2010, в которой содержится просьба не утверждать решение коллегии Палаты по патентным спорам в связи с несоответствием вывода коллегии фактическим обстоятельствам дела.

Доводы обращения сводятся к следующему:

- заявитель обладает приоритетными правами на товарный знак по свидетельству №291996 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, поэтому противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №330332, №316715 и международные регистрации №922807, №920727 не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров;
- товарный знак по свидетельству №291996 и заявленное обозначение имеют в своей основе тождественные словесные элементы «APPETITA», а сами обозначения в целом являются сходными до степени смешения;
- факт регистрации товарных знаков по свидетельствам №330332, №316715 и международным регистрациям №922807, №920727 при наличии действующей регистрации №291996 свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения, а, следовательно, и об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и указанных противопоставлений.

Анализ вышеуказанных доводов обращения показал, что они не содержат какой-либо информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения и проанализированной в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, в связи с чем не требуют дополнительного анализа. Что касается вывода заявителя о том, что сосуществование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №291996 с международными регистрациями №920727, №922807 свидетельствуют об их несходстве и, как следствие, о несходстве

этих международных регистраций с заявленным обозначением, то следует признать этот вывод необоснованным, поскольку экспертиза каждого обозначения ведется отдельно, при регистрации товарного знака учитываются все обстоятельства дела, так, в частности, экспертизой может быть принято во внимание предоставление письма-согласия от владельца сходного товарного знака.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2010.