

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 26.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Итал Фуд» (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 №2009719897/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009719897/50 с приоритетом от 14.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LA TORRE», выполненное оригинальным шрифтом латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Роспатентом 14.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ «кафе, рестораны; услуги баров». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных услуг 43 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «La torre» (свидетельство №333192 с приоритетом

от 29.06.2006, свидетельство №333193 с приоритетом от 29.06.2006, свидетельство № 346098 с приоритетом от 29.06.2006), ранее зарегистрированными на имя «Поларис Уорлд Девелопмент, С.Л.», Парк Эмпресариал Поларис Уорлд, Ктра. Мурсия-Сан Хавьер, Км. 18, 30591 Бальсикас-Мурсия, Испания.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.07.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №333192, №333193, №346098 была досрочно частично прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ решениями Роспатента от 20.06.2011 и 22.06.2011.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе, рестораны; услуги баров» и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.08.2009) поступления заявки №2009719897/50 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «La torre», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, в переводе с испанского языка оно означает «башня, вышка». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе, рестораны; услуги баров», приведенных в перечне заявки №2009719897/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№333192, 333193, 346098 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иному лицу. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что фонетическое и семантическое сходство обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию и значению словесный элемент «La torre» (означающий в переводе с испанского языка «башня, вышка»). Таким образом, они являются сходными ввиду фонетического и семантического тождества входящего в их состав словесного элемента «La torre», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в знаках, что заявителем не оспаривается.

Услуги 43 класса МКТУ «кафе, рестораны; услуги баров» («кафе»- заведение общественного питания, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с

рестораном ассортиментом продукции; «ресторан» - комфортабельное заведение где изготавливается и продается пищевая продукция; «бар» - это питейное заведение, в котором продаются алкогольные напитки для их незамедлительного употребления, в некоторых барах подаётся еда, а также бар может являться частью ресторана, <http://slovari.yandex.ru>), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной родовой группе, то есть являются однородными.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 14.03.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 20.06.2011 и 22.06.2011 решения о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по свидетельствам №333192, 333193, 346098 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №333192, 333193, 346098 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражения от 26.07.2011, отменить решение Роспатента от 14.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719897/50.