

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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.11.2009, поданное компанией ЗАО «Чайная компания № 1», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента от 25.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740741/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007740741/50 с приоритетом от 25.12.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, в том числе зеленый чай».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «фаворит», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 25.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007740741/50 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «FAVORITE LABEL» по свидетельству № 338878 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, принадлежащим иному лицу.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.08.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 338878 не является фантазийным, переводится с английского языка как «ЛЮБИМАЯ ЭТИКЕТКА» («ЛЮБИМЫЙ ЯРЛЫК») и произносится как «ФЕЙВОРИТ ЛЕЙБЛ»;

- заявленное словесное обозначение также не является фантазийным (фаворит – 1) лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, получающее от них различные привилегии и оказывающие влияние на взгляды и поведение своих покровителей; 2) лошадь, на которую большинство делает ставку на бегах, скачках; 3) любовник государыни или иной высокопоставленной женщины, влияющий на государственные или общественные дела);

- таким образом, смысловые значения, имеющиеся у сопоставляемых обозначений различны, причем это различие существенно в силу того, что человек (мужчина или женщина), снискавший благосклонность влиятельного лица, или лошадь никак не похожи на любимую этикетку (ярлык, бирку, лейбл);

- слово «ЛЕЙБЛ», кроме того, часто применяется в современном русском языке и понимается именно в значении «этикетка»;

- таким образом, смысловое значение словосочетания «FAVORITE LABEL» достаточно очевидно даже для человека, не владеющего английским языком;

- фонетически сравниваемые обозначения достаточно сильно различаются, так как включают различное количество букв, слогов и слов;

- визуально сравниваемые обозначения различны в силу того, что одно из них состоит из одного слова, другое – из двух, причем оба слова достаточно длинные, кроме того, заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак – в латинице;

- сравниваемые знаки различны с точки зрения графики, фонетики и семантики, причем смысловое различие настолько сильно, что исключает возможность смешения данных обозначений;

- в словосочетании, состоящем из существительного и прилагательного, именно существительное является главным словом, а прилагательное с ним только согласуется, обозначая лишь признак предмета;

- вопреки утверждению экспертизы, слово «FAVORITE», являясь прилагательным, не может быть сильным элементом в противопоставленном товарном знаке;

- в заключении экспертизы ошибочно указано, что слово «FAVORITE» переводится как «ярлык, этикетка, лейбл» и поэтому является неохраняемым; в противопоставленном товарном знаке нет указания на то, что слово «LABEL» является неохраняемым элементом, кроме того, слово «ЛЕЙБЛ» вошло в современный русский язык как понятие, обозначающее «фирменный знак, яркая фирменная этикетка» и является главным словом в словосочетании «любимая марка» (FAVORITE LABEL).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копии страниц из учебника «Русский язык 4» на 4 л. [1];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 338878 на 5 л. [2];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 392021 на 1 л. [3];
- копии страниц из «Новейшего словаря иностранных слов» на 3 л. [4].

Кроме того, на заседании коллегии 04.02.2010 заявителем представлены дополнительные материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 338878 на 2 л. [6];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 207080 на 2 л. [7];
- копия заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 207080 на 4 л. [8].

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

С учетом даты (25.12.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 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 требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 «фаворит», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 338878 представляет собой словесное обозначение «FAVORITE LABEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 338878 предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знакам установлено, что заявленное обозначение предназначено для маркировки товара «чай», в отношении которого, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. Таким образом, товары 30 класса МКТУ,

указанные в перечне заявки № 2007740741/50 и в перечне свидетельства № 338878, являются однородными.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного словесных обозначений показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически близкие элементы «фаворит» и «FAVORITE». Однако данное обстоятельство не может свидетельствовать о сходстве сравниваемых знаков в целом ввиду нижеследующего.

Противопоставленный товарный знак представляет собой семантически и грамматически связанную единую конструкцию «FAVORITE LABEL». В данном словосочетании, в соответствии с нормами грамматики английского языка слово «FAVORITE» (*favorite (амер.) = favourite* – любимец, любимая вещь, любимый, излюбленный – см. Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан, М.: 1996) является прилагательным и указывает на признак предмета, выраженного существительным «LABEL» (*label* – ярлык, этикетка, бирка, помета, наклеивать или прикреплять ярлык – см. Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан, М.: 1996). Исходя из лексического значения слов, с учетом грамматических норм, противопоставленный товарный знак переводится на русский язык как «ЛЮБИМАЯ МАРКА».

Анализ словарно-справочных источников показал, что «фаворит (итал. *favorito*, от лат. *favor* – благосклонность) – 1) лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, получающее от них различные привилегии и оказывающее влияние на взгляды и поведение своих покровителей; 2) На бегах и скачках лошадь, на которую большинство делает ставку» (Большая Советская энциклопедия).

Таким образом, лексические значения сравниваемых обозначений способствуют возникновению различных ассоциаций, что обуславливает возникновение разных образов при их восприятии и, следовательно, несходство словесных обозначений по семантическому критерию.

Кроме того, противопоставленный товарный знак, в соответствии с транскрипцией и правилами чтения в английском языке, произносится как

[Ф 'ЭЙ-ВО-РИТ-Л 'ЭЙБЛ], то есть имеет в своем составе четыре слога и тринадцать звуков, в отличие от заявленного обозначения [фа-во-р 'ит], состоящего из трех слогов и семи звуков. Указанным обусловлено несходство сопоставляемых обозначений по большинству признаков звукового сходства: количеству слогов и звуков, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных. Имеет место также разная фонетическая длина и ударение, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Что касается графического критерия, то сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление за счет различной длины и выполнения их буквами разных алфавитов, что свидетельствует об отсутствии сходства по визуальному критерию.

В силу указанного сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2009, отменить решение Роспатента от 25.08.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007740741/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(511)

30 – чай, в том числе зелёный чай.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.