

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 08.04.2013, поданное компанией Cargille-Sacher Laboratories, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.11.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1077846 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CARGILLE», расположенный на фоне черного прямоугольника и выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета с первой заглавной буквой «С», и изобразительный элемент в виде стилизованной звезды, помещенный слева от словесного элемента.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846 было принято 21.12.2012.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №1077846 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «CARGILL» (свидетельства №№132434, 254244, срок действия регистраций продлен), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «CARGILLE» по международной регистрации №1077846 с противопоставленными товарными знаками «CARGILL» по свидетельствам №№132434, 254244, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

Заявитель также отмечает отсутствие однородности между товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (17.11.2010) международной регистрации №1077846 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №1077846, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CARGILLE», расположенный на фоне черного прямоугольника и выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета с первой заглавной буквой «С», и изобразительный элемент в виде стилизованной звезды, размещенный слева от словесного элемента.

Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «CARGILLE».

Противопоставленный товарный знак «CARGILL» по свидетельству №254244 также является комбинированным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «С».

Противопоставленный товарный знак «CARGILL» по свидетельству №132434 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Оба противопоставленных товарных знака зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ, доминирующее положение в знаках занимает словесный элемент «CARGILL».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них таких слов как «CARGILLE» и «CARGILL».

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются совпадающими звуками, расположенными в одинаковой последовательности. Отличие в одной букве «Е», расположенной в конце слова «CARGILLE», при совпадении остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Отсутствие семантики в сравниваемых словах «CARGILLE» и «CARGILL» не позволяет использовать при их анализе семантический критерий сходства, при этом довод заявителя об их семантическом различии в силу того, что слово «CARGILL» представляет собой фамилию одного из основателей компании, не является убедительным.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретает фонетический критерий сходства, при этом незначительные визуальные отличия не оказывают решающего значения для вывода о сходстве знаков в целом.

Однородность товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1077846, и товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется тем обстоятельством, что они относятся к химическим веществам, предназначенным для использования в промышленных целях.

В силу изложенного знак «CARGILLE» по международной регистрации №1077846 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками «CARGILL», несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077846 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2012.