

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 20.09.2012, поданное ООО Производственно-коммерческая фирма «БИОТОН», Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.05.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741329, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010741329 было подано 22.12.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение фруктов и размещенное ниже словосочетание «ACTIVE FRUITS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Все обозначение обрамлено четырехугольной рамкой.

Решение Роспатента от 29.05.2012 о государственной регистрации товарного знака «ACTIVE FRUITS» по заявке №2010741329 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части товаров 03 класса МКТУ, так как в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ оно не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в отношении части товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АКТИВФРУТ» по свидетельству №233722, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Сходство знаков определяется фонетическим сходством их словесных элементов, обусловленным тождественным составом гласных звуков и близостью состава согласных звуков при одинаковом порядке их расположения в словах.

В возражении от 20.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим, семантическим и визуальным различием сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741329 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (22.12.2010) поступления заявки №2010741329 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №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 (14.4.2.4) Правил 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение фруктов, и помещенное ниже словосочетание «ACTIVE FRUITS», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. При этом буквы «А» и «S», расположенные в начале и в конце словосочетания, визуальны выделены большим размером по сравнению с другими буквами, входящими в словосочетание.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «ACTIVE FRUITS», выполненные в контрастном

цветовом сочетании и расположенные в центральной части композиции, удобной для восприятия потребителем.

Словосочетание «ACTIVE FRUITS» состоит из лексических единиц английского языка active [æktiv] – активный, живой, энергичный, и fruits [fru:ts] – мн. ч. от fruit – плод, фрукты (см. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996). Приводя в возражении сопоставительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по семантическому признаку сходства, заявитель признает, что словесные элементы «ACTIVE FRUITS» в переводе с английского языка означают «живой, оживленный плод», «активный фрукт, результат». Таким образом, с учетом фонетики английского языка словосочетание «ACTIVE FRUITS» состоит из звуков [æ k t i v f r u t s].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №233722 представляет собой словесное обозначение «АКТИВФРУТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определяется фонетическим сходством доминирующих словесных элементов «ACTIVE FRUITS» и «АКТИВФРУТ», которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Несмотря на то, что слово «АКТИВФРУТ» не имеет семантического значения, оно воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита сочетания слов «ACTIVE FRUITS» в силу высокой, близкой к тождеству степени их фонетического сходства.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, определяется их принадлежностью к одной родовой группе - товарам, относящимся к косметическим средствам и

средствам по уходу за кожей, волосами и полостью рта, которые характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации.

В соответствии с изложенным, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 03 класса МКТУ, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741329, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2012.