

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ППС), рассмотрела возражение от 03.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525199, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013715191 с приоритетом от 06.05.2013 зарегистрирован за №525199 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2014 в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ на имя Романова Александра Адольфовича, г. Всеволожск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения рыбки, в котором жабры и верхний плавник стилизованы под цифру «3». В центральной части изображения рыбки расположен словесный элемент «Омега», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Неохраняемые элементы товарного знака - «Омега 3».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 03.03.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №525199 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, комбинированным товарным знаком «AMEGA» по свидетельству №278820, имеющим более ранний приоритет и действующим в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №525199, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №278820, доминирующим элементом является словесный элемент «ОМЕГА/AMEGA»;

- словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически сходными, поскольку имеют близкое звучание и различаются в написании только первой буквой «О/А»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №525199, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №278820, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 03.03.2015 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №525199 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- включенный в оспариваемый товарный знак элемент «Омега 3» широко употребляется многими производителями и является общеизвестным названием полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых в жизнедеятельности живого организма, содержащихся в некоторых видах рыб и растений, в связи чем данный элемент включен в знак в качестве неохраняемого;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака элемент «Омега 3» имеет конкретное семантическое значение, тогда как словесный элемент «AMEGA» является фантазийным;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак графически не сходны, так как входящие в их состав словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (русского/английского), а также имеют различные изобразительные элементы (стилизованная рыбка/стилизованная крыша дома). Кроме того, сравниваемые знаки имеют различное цветовое решение (черно-белое/красный, серый-металлик).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525199 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, ознакомленное с доводами правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №525199, представило отзыв на них, доводы которого повторяют аргументы, изложенные в возражении от 03.03.2015.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.05.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №518996 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 имеющими 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525199 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде стилизованного изображения рыбки, в котором жабры и верхний плавник представляют собой стилизованное изображение цифры «3». В центральной части изображения рыбки расположен словесный элемент «Омега», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Следует отметить, что элемент «Омега 3» исключен из правовой охраны указанного товарного знака как неохраняемый элемент, который не занимает в знаке доминирующего положения. В оспариваемом товарном знаке доминирует изобразительный элемент.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №343001 представляет



собой комбинированное обозначение «». Словесный элемент «AMEGA» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между буквами «А» и «М» нарисован круг небольшого размера. Над словесным элементом расположены две четырехугольные фигуры с наклоном друг к другу. Между фигурами находится круг. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: красный, серый-металлик. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: «выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; коммерческая деятельность; оформление витрин; организация выставок для коммерческих целей; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; распространение рекламных объявлений; размещение (вне помещений) объявлений, афиш; рекламные агентства».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №525199 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №278820 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525199 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №278820 отличаются друг от друга по визуальному фактору сходства, поскольку знаки имеют различную внешнюю форму (эллипс/треугольник), имеют различное смысловое значение (стилизованная рыбка/композиция геометрических фигур), различное цветовое сочетание (черно-белое/красный, серый-металлик).

Что касается входящих в состав сравниваемых знаков словесных элементов, то необходимо отметить, что, несмотря на их очевидное фонетическое сходство, исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов (русский/английский), усиливает визуальное несходство сравниваемых знаков. Кроме того, словесный элемент оспариваемого товарного знака «Омега 3» имеет конкретное семантическое значение – класс полиненасыщенных жирных кислот, а словесный элемент «AMEGA» - не имеет лексического значения, то есть является фантазийным (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/666554>, Яндекс. Словари). Указанное определяет вывод о несходстве словесных элементов.

Принимая во внимание то, что доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает изобразительный элемент, коллегия при сравнительном анализе указанных знаков исходила из того, что при их восприятии в целом превалирует именно визуальный фактор.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными в целом.

Услуги 35 класса МКТУ (реклама), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №525199, и услуги 35 класса МКТУ (выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; оформление витрин; организация выставок для коммерческих целей; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; распространение рекламных объявлений; рекламные агентства), в отношении которых предоставлена

правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №278820, совпадают либо соотносятся как вид-род, имеют одинаковые условия их оказания, одинаковый круг потребителей, то есть являются однородными.

Однако, ввиду несходства указанных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №525199 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525199.