

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 ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2011. Данное возражение подано ООО «Скарабеи», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE» по заявке №2009726346/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE» по заявке №2009726346/50 с приоритетом от 23.10.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой слова «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.02.2011 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726346/50 для части заявленных товаров 01 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 01 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ИЗОБИЛИЕ», зарегистрированным на имя ЗАО «БИОФЛОРА», Россия (приоритет от 06.10.2000) в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 31.05.2011 поступило возражение на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726346/50, доводы которого сводятся к тому, что срок действия противопоставленного товарного знака истек, что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE» по заявке №2009726346/50.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.10.2009) приоритета заявки №2009726346/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеупомнутый 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Заявленное обозначение «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) словесный элемент «ABUNDANCE» переводится как «изобилие, избыток». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «ИЗОБИЛИЕ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ABUNDANCE», который имеет с противопоставленным товарным знаком идентичную семантику, а также из словесного элемента «ИЗОБИЛИЕ», тождественного с противопоставленным товарным знаком по фонетике и смыслу. Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, что сближает их графически. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве, и заявителем не оспаривается.

Как правомерно было указано в заключении по результатам экспертизы, часть товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению (например, «водоросли морские [удобрения]», «гуано», гумус» и др.) однородны с товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку («удобрения»), поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что заявителем также не оспаривается.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 01 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ИЗОБИЛИЕ ABUNDANCE» по заявке №2009726346/50 и противопоставленный ему товарный знак

«ИЗОБИЛИЕ» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса являлся правомерным.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным срок действия противопоставленного товарного знака истек, то он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 11.03.2011, изменить решение Роспатента от 08.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009726346/50.