

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.05.2014, поданное ООО «Белое дерево», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718491, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012718491 с приоритетом от 05.06.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ФРУТИЛАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 29 и другой части товаров 30 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФРУТИ-ЛЭНД FRUTTI-LAND», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ (свидетельство №224676 с приоритетом от 11.07.2001, срок действия регистрации продлен до 11.07.2021).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2014 и дополнение к нему от 28.07.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не могут быть признаны сходными до степени смешения ни по одному признаку сходства словесных элементов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ФРУТТИ-ЛЭНД FRUTTI-LAND» также считает сравниваемые обозначения различными, подтверждая свою позицию предоставленным письмом-согласием на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- кроме того, заявитель отмечает, что существует на рынке более 10 лет и производит продукцию под обозначением «Фрутилад». Данная продукция имеет необходимые сертификаты соответствия, широко рекламируется на выставках и в сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718491 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Роспатента от 19.02.2014 по заявке №2012718491 – [1];
- оригинал письма-согласия – [2];
- распечатки страниц с сайта <http://news.ngs.ru/more/1345148/> – [3];
- копии накладных на передачу готовой продукции в места хранения – [4];
- копии товарных накладных – [5];
- копии товарно-транспортных накладных – [6];
- копии сертификатов соответствия продукции «ФРУТИЛАД» – [7];
- копию декларации о соответствии – [8];
- рекламные материалы (фотографии, распечатки из сети Интернет) – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.06.2012) поступления заявки №2012718491 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из

элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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

Заявленное обозначение «ФРУТИЛАД» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, «ФРУТТИ-ЛЭНД FRUTTI-LAND», состоящее из двух словесных элементов, расположенных один под другим, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ФРУТИЛАД» и «ФРУТТИ-ЛЭНД FRUTTI-LAND» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ФРУТИ-] – [ФРУТТИ-] / [FRUTTI-] и сходства звучания их конечных частей [-ЛАД] – [-ЛЭНД] / [-LAND]. При этом следует отметить, что удвоение букв в противопоставленном знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [Т].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не имеют перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней товаров 29, 30 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2012718491 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №224676 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012718491 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012718491 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.05.2014, изменить решение Роспатента от 19.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718491.