

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 26.07.2011, поданное Ингман Айс Крим Ой Аб, Финляндия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 27.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009725598, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009725598 с приоритетом от 15.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Super VIVA», выполненных в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных внутри овальной рамки с утолщением в нижней ее части и окантовкой, с эффектом объема. Словесный элемент «Super» выполнен с прописной буквы и расположен на фоне эллипса. В верхней левой части обозначения расположен ромб с рамкой, имеющей утолщения слева и справа, углы ромба и рамки закруглены. В ромб вписан словесный элемент «INGMAN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 27.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №328290, 314531, 314530, по

международным регистрациям №657289, 633548, 629032, 629033, 924149, 781419, 692099, зарегистрированными ранее на имя иных лиц, и с обозначением по заявке №2010718069, ранее поданной от имени другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов «INGMAN» и «VIVA», однородности товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 26.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем сокращается перечень товаров и услуг, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженное»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №657289, 633548, 629033, 629032 графически и фонетически не сходны, поскольку они различаются количеством слогов и звуков;

- словесный элемент «INGMAN», входящий в состав заявленного обозначения, совпадает с частью фирменного наименования заявителя, что дополнительно снижает риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- в связи с уступкой права на международные регистрации, правообладателем по международным регистрациям №781419, 629099, 924149 для всех товаров 30 класса МКТУ является компания заявителя;

- заявитель получил письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №328290, 314530, 314531 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных международных регистраций, содержащие сведения, относящиеся к уступке права на международные регистрации №924149, 781419, 692099 [1];

- письмо-согласие от 17.06.2011 с его переводом на русский язык [2].

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 27.04.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.10.2009) заявки № 2009725598 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Super VIVA», выполненных в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных внутри овальной рамки с утолщением в нижней ее части и окантовкой, с эффектом объема. Словесный элемент «Super» выполнен с прописной буквы и расположен на фоне эллипса. В верхней левой части обозначения расположен ромб с рамкой, имеющей утолщения слева и справа, углы ромба и рамки закруглены. В ромб вписан словесный элемент «INGMAN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг товарами 30 класса МКТУ «мороженное», в этой связи, знаки по международным регистрациям №657289, 633548, 629032, 629033 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку их охрана распространяется на неоднородные товары.

Коллегией установлено, что на момент проведения заседания правообладателем по международным регистрациям №924149, 781419, 629099 является заявитель в отношении товаров 30 класса МКТУ. В этой связи, знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству №328290 и знаки по международным регистрациям №781419, 692099 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует словесный элемент «INGMAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1]. Указанные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314531 представляет собой словесное обозначение «INGMAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2]. Указанный товарный знак зарегистрирован в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314530 представляет собой словесное обозначение «ИНГМАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [3]. Указанный товарный знак зарегистрирован в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует отметить, что все противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу – компании «Арла Ингман Ой Аб», Финляндия, и они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется слово «INGMAN». Указанное обуславливает вывод о том, что эти знаки объединяются в одну серию товарных знаков.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что в их состав входит фонетически тождественный словесный элемент – «INGMAN». В силу указанного заявленное обозначение, несмотря на его отдельные отличия от противопоставленных товарных знаков, в целом ассоциируется с серией этих товарных знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходным с серией противопоставленных товарных знаков.

Товары 30 класса МКТУ («мороженое»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ (в частности «мороженое»), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются тождественными, то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с серией противопоставленных знаков, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, владельцем противопоставленных товарных знаков (компанией «Арла Ингман Ой Аб») было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, хлеб, выпечка, мучные кондитерские изделия, сдобное тесто, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий и кондитерские изделия, сладости, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, приправы, соусы, подливки; пряности; пищевой лед» (письмо-согласие от 17.06.2011) [2].

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют и некоторые отличия. В частности, в состав заявленного

обозначения входят словесные элементы «Super VIVA», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которые расположены внутри овальной рамки с утолщением в нижней ее части и окантовкой, с эффектом объема. Указанные элементы занимают в знаке доминирующее положение, именно на них акцентируется внимание при восприятии знаков.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании письма-согласия [2] в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что серия противопоставленных товарных знаков не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.07.2011, отменить решение Роспатента от 27.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009725598/50.