

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 17.09.2014, поданное ООО «БалаКанс», Азербайджан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709724, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012709724 с приоритетом



от 25.04.2012 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде композиции из двух наложенных друг на друга четырехугольных фигур, в одной из которых расположен словесный элемент «WELL!», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, оранжевом, синем, светло-синем, голубом, светло-голубом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных соков]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для приготовления напитков».

Роспатентом 12.12.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709724. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства) с товарными знаками «ВЭЛ», ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №161037 с приоритетом от 02.09.1997, срок действия регистрации продлен до 02.09.2017 и свидетельство №422109 с приоритетом от 03.04.2009).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.09.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков и заявитель работают в разных сегментах рынка. Несмотря на то, что противопоставленные знаки зарегистрированы для широкого перечня товаров и услуг, сведения из сети Интернет показывают, что правообладатель противопоставленных товарных знаков производит только БАДы, информации о других производимых им товаров – нет. Заявитель же производит натуральные фруктовые соки и напитки на основе фруктов. Соки «WELL!», производимые заявителем, успешно зарекомендовали себя на азербайджанском рынке;

- решением Суда по интеллектуальным правам досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №161037 в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ, следующими позициями «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления для напитков»;

- таким образом, сопоставляемые товары 32 класса МКТУ уточненного перечня и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по свидетельству №422109, и товары 32 класса МКТУ, в

отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству №161037, следует признать неоднородными, поскольку нет полного совпадения по всем критериям однородности (они относятся к разному виду товаров, имеют разное функциональное назначение, разный состав сырья, из которого они изготовлены, разные условия реализации и круг потребителей).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709724 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления для напитков».

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

1. Регистрационные документы ООО «БалаКанс».
2. Сведения о компании ООО «БалаКанс».
3. Сведения о правообладателе противопоставленных товарных знаков.
4. Документы, свидетельствующие о намерении импортировать продукцию под обозначением «WELL!» в России.
5. Переписка с правообладателем противопоставленных товарных знаков.
6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2014 по делу № СИП 293/2014.

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

С учетом даты (25.04.2012) подачи заявки №2012709724 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в частности, в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 14.4.2 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 14.4.3 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде композиции из двух

наложенных друг на друга четырехугольных фигур, в одной из которых расположен словесный элемент «WELL!», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по свидетельству №161037 – (1) и по свидетельству №422109 – (2) представляют собой словесное обозначение «ВЭЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ, правовая охрана знаку (2) – в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные обозначения «WELL» - «ВЭЛ» сходны. При этом следует отметить, что удвоение букв в заявленном обозначении при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [L].

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку слово «ВЭЛ» не имеет значения, т.е. является фантазийным, а слово «WELL» в переводе с английского языка на русский означает добро, колодец, родник.

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление на потребителя, однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений достигается за счет фонетически тождественных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В возражении заявителем был скорректирован перечень товаров 32 класса МКТУ. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров: «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Вместе с тем, следует отметить, что скорректированный перечень расширяет первоначально заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ, а именно товары «сиропы и прочие составы для изготовления напитков» не были указаны при подаче

заявки, следовательно, такие изменения не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. изменяют заявку по существу (пункт 2 статьи 1497 Кодекса).

С учетом изложенного анализ однородности проводится в отношении следующих товаров уточненного перечня: «фруктовые напитки и фруктовые соки».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в частности, в отношении таких товаров 05 класса МКТУ, как «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные».

Сравнение перечней товаров 32 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары противопоставленного знака (1) «безалкогольные напитки» и товары «фруктовые напитки и фруктовые соки» однородны, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют один рынок сбыта, одно назначение, один круг потребителей.

При этом коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления (к которым относятся «безалкогольные напитки»), высока опасность смешения, что обуславливает более строгий подход к установлению сходства обозначений.

В силу указанного при маркировке указанных товаров 32 класса МКТУ сходными обозначениями, содержащими фонетически сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного источника.

С учетом изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (2), и товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки» с целью определения их однородности показало, что товары 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» относятся к

продуктам для медицинских и фармацевтических целей, в то время как товары «фруктовые напитки и фруктовые соки» относятся к товарам «безалкогольные напитки на основе фруктов», т.е. сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разные каналы реализации и разный круг потребителей, в связи с чем являются неоднородными.

Отсутствие однородности не позволяет признать заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) сходными до степени смешения и, следовательно, данный товарный знак не является препятствием в решении вопроса о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению.

Однако данное обстоятельство не устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012709724 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, поскольку, как было указано выше, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков производит только товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище» и не использует товарный знак «ВЭЛ» по свидетельству №161037 в отношении товаров 32 класса МКТУ, не может быть признан коллегией убедительным, поскольку препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака являются исключительные права на зарегистрированный товарный знак по свидетельству №161037, действие которого в отношении товаров «безалкогольные напитки» не прекращено.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2013.