

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 30.01.2013, поданное ИП Немирович А.А., Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437606, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009730899/50 с приоритетом от 02.12.2009 зарегистрирован 20.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №437606 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сомелье», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 29, 30, 32 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Золотой глобус» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437606 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака по свидетельству №382689, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса

МКТУ;

- товарный знак «Золото глобуса», принадлежащий лицу, подавшему возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №437606 недействительной в отношении части товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; желатин пищевой; желе пищевое; желе фруктовое; закуска лёгкая на базе фруктов; изюм; икра; капуста квашеная; клей рыбный пищевой; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; креветки; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; омары [неживые]; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины; сельдь; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые, и в отношении части товаров 30 класса «изделия кондитерские желеобразные».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию уведомления Роспатента.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 26.02.2013 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.04.2013 года, с приложением копии возражения от 30.01.2013. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и доводов по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.12.2009) заявки №2009730899/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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.

Оспариваемый товарный знак «Золотой глобус» по свидетельству №437606 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Золото глобуса» по свидетельству №382689 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные элементы «ЗОЛОТО»/«ЗОЛОТОЙ» и «Глобуса»/«Глобус» (совпадает большая часть звуков), которые расположены в обозначениях в одинаковом порядке. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» и «ЗОЛОТО ГЛОБУСА».

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Слова, входящие в состав оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] имеют следующие значения (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 237, 238, 568):

золото - 1. драгоценный металл желтого цвета, употребляется как мерил ценностей и в драгоценных изделиях; 2. монеты или изделия из этого металла; 3. о ком-чем-нибудь имеющем большие достоинства, дорогим для кого-нибудь;

золотой - 1. см. золото; 2. монета из золота, червонец; 3. цвета золота; 4. счастливый, благоприятный; 5. прекрасный, замечательный;

глобус – вращающаяся модель земного шара или другого сферического небесного тела с его картографическим изображением.

Исходя из приведенных выше значений словесных элементов следует, что существительное «ЗОЛОТО» и прилагательное «ЗОЛОТОЙ» могут восприниматься в одном и том же значении, а слово «ГЛОБУСА» является родительным падежом от существительного «ГЛОБУС». Таким образом, в сопоставляемых обозначениях совпадает значение двух словесных элементов составляющих словосочетания. При этом, несмотря на использование в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке различных частей речи, прослеживается подобие заложенных в обозначениях понятий, идей. Отмеченное обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Использование одинакового алфавита, а также обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве обозначений.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными по всем критериям сходства словесных обозначений, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признать недействительным оспариваемый товарный знак и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный

знак, показал, что они однородны, поскольку относятся или к фруктам или к овощам обработанным или консервированным, а часть из них относятся к рыбе и продуктам рыбным.

Что касается товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские желеобразные», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то данные товары однородны товарам 29 класса МКТУ «фрукты консервированные; варенье», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку «изделия кондитерские желеобразные» изготавливаются на основе экстрактов фруктовых и основой этих продуктов являются фрукты, обработанные.

Желеобразная структура обусловлена наличием в плодах пектиновых веществ, которые при нагревании в присутствии сахара и органических кислот образуют студни.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Довод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не доказан документально.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437606 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; желатин пищевой; желе пищевое; желе фруктовое;

закуска лёгкие на базе фруктов; изюм; икра; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; креветки; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; омары [неживые]; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины; сельдь; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые, и в отношении части товаров 30 класса «изделия кондитерские желеобразные».