

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.11.2013, поданное компанией «Societe des Produits Nestle S.A.», Switzerland (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1098796, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1098796 с конвенционным приоритетом от 27.06.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.10.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, услуг 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1098796 представляет собой комбинированное обозначение «N FACTOR», выполненное в серо-голубом цветовом сочетании заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 02.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1098796 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1098796 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 42, 44 классов МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1098796 представляет собой сочетание словесного элемента «FACTOR» и буквенного элемента «N», выполненных оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита;

- противопоставление по свидетельству № 351313 в отношении услуг 41 класса МКТУ снимается в связи с предоставлением письма-согласия от правообладателя;

- знаку по международной регистрации № 1098796 противопоставлен сходный до степени смешения комбинированный товарный знак, содержащий словесные элементы «ФАКТОР», «FACTOR», зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ по свидетельству № 293228;

- сходство знака по международной регистрации № 1098796 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 293228 основано на семантическом и фонетическом критериях сходства сравниваемых словесных элементов «FACTOR»;

- при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как он запоминается легче, чем изобразительный;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 293228.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 01.11.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- заявитель выразил отсутствие заинтересованности в получении правовой охраны в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ и подтверждает заинтересованность в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1098796 в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- сравнив перечни услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 293228 и 44 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1098796,

заявитель согласен, что ряд услуг, заявленных в 44 классе МКТУ, являются однородными с рядом услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- так, наличие противопоставленного товарного знака не препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1098796 в отношении услуг 44 класса МКТУ «консультации в области пищевых продуктов и питания; общие консультации по вопросам диетологии и пищевых продуктов; планирование и мониторинг программ по снижению веса; информация по консультированию и предоставлению рекомендаций в сфере изменения привычек питания и физических упражнений» скорректированного объема притязаний;

- перечень услуг 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 293228 представляют собой услуги в области косметологии, а также лечебно-профилактические мероприятия, оказываемые в специализированных учреждениях лицами, имеющими медицинское образование;

- услуги заявителя адресованы людям, стремящимся вести здоровый образ жизни и интересующимся вопросами правильного питания, сохранения здоровой формы;

- заявитель имеет более десяти производств и является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков, экспертом в области правильного питания и здорового образа жизни;

- портфолио заявителя насчитывает свыше 8000 товарных знаков;

- правильное питание и здоровый образ жизни – стратегическое направление развития компании заявителя;

- при проведении поиска в сети Интернет услуг, оказываемых правообладателем противопоставленной регистрации № 293228 под обозначением «ФАКТОР FACTOR», выявлено не было;

- сравниваемые услуги различны по природе и назначению, кругу потребителей, каналах реализации и исключают принципиальную возможность смешения и возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных услуг одному и тому же производителю;

- степень сходства знака по международной регистрации № 1098796 и противопоставленного знака по свидетельству № 293228 не высока;

- знак по международной регистрации № 1098796 является целостным, при этом доминирующим элементом является стилизованное изображение буквы латинского алфавита «N», превосходящий по размерам словесный элемент «FACTOR»;

- элемент «N» несет некоторую смысловую нагрузку, являясь первой буквой наименования заявителя;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 293228 доминирующим элементом является графический элемент – оригинальная фигура, размещенная между словесными элементами, которая значительно превосходит их по размеру.

К возражению от 01.11.2013 были приложены копии документов по переписке заявителя с патентным ведомством в отношении делопроизводства по международной регистрации № 1098796 и корреспонденции ВОИС от 07.08.2013 (на 32 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1098796, в том числе в отношении части услуг 44 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «N».

На заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство об уточнении возражения от 01.11.2013 в части указания элемента «N» знака по международной регистрации № 1098796 охраноспособным. Данная просьба также аргументирована тем, что в решении Роспатента данный элемент не был исключен из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 01.11.2013, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (27.06.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1098796 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1098796 [1] представляет собой обозначение «N FACTOR», состоящее из буквенного элемента «N» и словесного элемента «FACTOR». Указанные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита в серо-голубом цветовом сочетании. Доминирующим элементом в знаке [1] является словесный элемент «FACTOR» в силу его смыслового и пространственного расположения в знаке и именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Буквенный элемент «N» является неотъемлемой частью композиции знака [1] и представляет собой единое целое с охраняемым элементом, поэтому он охраноспособен, что правомерно указано в решении Роспатента. Кроме того, согласно материалам дела заявитель больше не претендует на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1098796 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 293228 с приоритетом от 27.06.2001 (срок действия регистрации продлен до 27.06.2021) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесных элементов. В товарном знаке [2] изобразительный элемент состоит из четырех неполных окружностей, поверх которых расположен четырехугольник со скругленными углами, черное поле которого заполнено пятью квадратами белого цвета. Словесные элементы «ФАКТОР», «FACTOR» знака [2] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита и расположены слева и справа от нижней неполной окружности соответственно. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг

42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Основными элементами в комбинированном товарном знаке [2] являются словесные элементы «ФАКТОР», «FACTOR», так как они легче всего запоминаются и акцентируют внимание потребителей. Кроме того, отличительная часть фирменного наименования правообладателя знака [2] содержит словесный элемент «ФАКТОР».

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен за счет фонетического и семантического тождества их доминирующих словесных элементов. Визуальное сходство знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено использованием одинакового (латинского) алфавита и сходством графического начертания словесных элементов «FACTOR». Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее. Услуги 42 класса МКТУ (в частности, «клиники, медицинский, гигиенический и косметический уход, медицинская помощь, здравницы, лечебницы, институты красоты») противопоставленного знака [2] и скорректированный объем притязаний услуг 44 класса МКТУ («консультации в области пищевых продуктов и питания; общие консультации по вопросам диетологии и пищевых продуктов; планирование и мониторинг программ по снижению веса; информация по консультированию и предоставлению рекомендаций в сфере изменения привычек питания и физических упражнений») знака [1] признаны коллегией однородными. Сравнимые услуги имеют общий сегмент рынка (медицина, диетология, консультирование в области питания, фитнеса), круг потребителей (люди, стремящиеся вести здоровый образ жизни), условия реализации и назначение. В связи с этим у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих услуг одному лицу, которое их оказывает, что не соответствует действительности.

Таким образом, знак [1] и противопоставленный знак [2] сходны до степени смешения в отношении однородных услуг 44 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии знака [1] в отношении услуг 44 класса МКТУ требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2013.