

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 31.03.2014, поданное компанией «Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «ALS-Invest», Belarus (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112279, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112279, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.11.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-белом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации № 1112279 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Славяна», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом «Славяна» исполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ветки с цветком.

Решение Роспатента от 09.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112279 было принято на основании

заклучения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1112279 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ;

- заявитель выразил согласие в части исключения из перечня товаров 30 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1112279 [1] противопоставлены фонетически и семантически сходные товарные знаки со словесным элементом «СЛАВЯНОЧКА», зарегистрированные ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ, по свидетельствам № 506751, приоритет от 07.04.2011 [2], № 438802, приоритет от 04.11.1999 [3];

- фонетическое сходство знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2], [3] основано на наличии близких/совпадающих звуков и слогов, близости состава гласных/согласных букв, одинаковом расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- семантическое сходство знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2], [3] основано на подобию заложенных в обозначения идей: Славяна – женское имя, Славяночка – уменьшительно-ласкательная форма, производное от Славяна;

- при установлении однородности товаров 05, 29 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков [1] и [2], [3], были приняты во внимание назначение, условия сбыта и круг потребителей товаров, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 31.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к тому, что в соответствии с действующим законодательством с учетом получения письменного согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2], [3] знаку [1] по

международной регистрации № 1112279 может быть предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана в следующем объеме товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты; молочные напитки с преобладанием молока, йогурт, молочная сыворотка, сыры, творог».

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2014, заявитель представил перевод указанных позиций товаров 29 класса МКТУ на французский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 31.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.11.2011) международной регистрации № 1112279 знака [1] 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).

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.

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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 № 1112279 [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Славяна», исполненным буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации

испрашивается в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 506751 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЛАВЯНОЧКА», выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета и заключенным в стилизованную рамку-орнамент. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 438802 представляет собой словесное обозначение «СЛАВЯНОЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (знаки [1] и [2,3] объединены тождественной частью «СЛАВЯН-», расположенной в начале звукового ряда), смысловому (подобие заложенных в обозначениях идей – женское имя «Славяна» и уменьшительно-ласкательная форма, образованная от него) критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые знаки [1] и [2,3] близки за счет использования при написании словесных элементов «Славяна»/«СЛАВЯНОЧКА» букв русского алфавита. Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 05, 29 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны знаку [1], являются однородными по отношению к товарам 05, 29 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3]. Сравнимые товары имеют одинаковые условия реализации (продовольственные магазины, аптеки), круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [диетические вещества,

продукты детского питания, продовольственные товары животного и растительного происхождения, готовые для употребления в пищу]. Таким образом, знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 09.01.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 31.03.2014.

К указанным обстоятельствам относится предоставление владельцем противопоставленных товарных знаков [2,3] безотзывного согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении части перечня товаров 29 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 29 класса МКТУ отсутствуют.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ, а также всех товаров 05 класса МКТУ вывод, указанный в заключении по результатам

экспертизы, о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 31.03.2014, отменить решение Роспатента от 09.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112279 в отношении товаров 29 класса МКТУ «lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, yaourt, petit-lait, fromages, présure».