

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 25.07.2014, поданное компанией «FIRMENICH SA», Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110542 в отношении товаров 30 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110542 с конвенционным приоритетом от 08.08.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 27.01.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 03, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1110542 представляет собой словесное обозначение «SUCROGEM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110542 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1110542 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1110542 противопоставлен сходный до степени смешения знак со словесным элементом «SUCROGEN» (международная регистрация № 1047771 от 23.07.2010), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сходство знака по международной регистрации № 1110542 [1] и противопоставленного знака по международной регистрации № 1047771 [2] обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, одинаковым расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу, одинаковым составом гласных [U, O, E] и близким составом согласных звуков [S, C, R, G, M]/ [S, C, R, G, N], равным количеством слогов (по три слога), полным совпадением начальных частей «SUCRO-» и сходными по звучанию конечными частями «-GEM»/«-GEN»;

- семантическое значение сравниваемых знаков [1] и [2] не выявлено;

- визуальное сходство сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлено тем, что словесные элементы «SUCROGEM» [1] и «SUCROGEN» [2] выполнены стандартным шрифтом в черном цвете;

- анализируемые товары 30 класса МКТУ перечней сравниваемых знаков [1] и [2] являются однородными, поскольку имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей, относятся к одному роду товаров («ароматизаторы пищевые»);

- экспертиза сочла возможным снять противопоставленный знак [2] в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.07.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- знак [1] имеет произношение «СУКРОДЖЕМ», в то время как противопоставленный знак [2] произносится как «СУКРОДЖЕН», при этом наиболее

характерным отличием является фонетическое несходство их конечных частей «-джем»/«-джен», на которые и падает ударение;

- фонетические особенности сравниваемых знаков [1] и [2] будут определять несходный характер их звучания в целом;

- сравниваемые знаки [1] и [2] являются визуально несходными, поскольку знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а противопоставленный знак [2] является комбинированным, содержит оригинальный изобразительный элемент, при этом его словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита;

- изобразительный элемент в противопоставленном знаке [2] занимает доминирующее визуальное положение и акцентирует на себе основное внимание потребителей;

- фонетические и визуальные различия в сравниваемых знаках [1] и [2] способствуют их совместному сосуществованию на рынке, не вызывая смешения у потребителей;

- противопоставленный знак [2] на территории Российской Федерации не используется его владельцем в отношении указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ;

- заявитель принял решение об ограничении перечня товаров 30 класса МКТУ;

- часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в ограниченном перечне знака [1], не является однородной по отношению к товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], ввиду разного назначения, функциональных особенностей, каналов сбыта, цены и разного круга потребителей;

- часть товаров 30 класса МКТУ ограниченного перечня знака [1] предназначены для придания вкуса напиткам, фармацевтическим препаратам и средствам по уходу за полостью рта, в то время как товары 30 класса МКТУ противопоставленного знака [2] предназначены для придания вкуса продуктам питания;

- владелец противопоставленного знака [2] готов предоставить письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении товаров 01, 03, 30 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 01, 03, 30 классов МКТУ.

К возражению от 25.07.2014 была приложена копия заявления об ограничении перечня товаров 30 класса МКТУ знака [1], поданного заявителем в патентное ведомство Швейцарии (на 3 л.).

Согласно реестру исходящей корреспонденции № 201 представитель заявителя получил 05.11.2014 уведомление от 29.10.2014 о принятии возражения от 25.07.2014 к рассмотрению и назначении даты заседания коллегии на 19.01.2015. Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (08.08.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1110542 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 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 № 1110542 [1] представляет собой словесное обозначение «SUCROGEM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 03, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно решению Роспатента от 25.10.2013 знаку [1] отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации только в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В отношении перечня товаров 30 класса МКТУ знака [1] МБ ВОИС внесены изменения: «arômes et compositions aromatisantes d'origine naturelle et artificielle, autres que les huiles essentielles, destinés à conférer du goût aux produits alimentaires, aux

boissons, aux produits pharmaceutiques et aux produits de soins buccaux, à l'exclusion de tout sucre, produit sucré, édulcorants naturels ou artificiels» («ароматы и композиции вкусовые естественного и искусственного происхождения, за исключением эфирных масел, для придания вкуса пищевым продуктам, напиткам, фармацевтической продукции и продукции для ухода за полостью рта, за исключением сахара, сладких изделий, подсластителей природных или искусственных»).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1047771 [2] от



23.07.2010 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой стилизованное изображение капли, поле которого перечеркивают полосы, исходящие из одной точки. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «SUCROGEN», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «sucre; produits de sucre; édulcorants compris dans cette classe; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments; mélasse et sirop de mélasse pour l'alimentation; confiserie; produits alimentaires compris dans cette classe; exhausteurs de goût pour l'alimentation (autres que les huiles essentielles)» («сахар; сахарные продукты; подсластители, включенные в этот класс; изделия для ароматизации или приправы для продуктов питания; патока и сироп из патоки для питания; кондитерские изделия; продукты пищевые, включенные в этот класс; усилители ароматов вкуса (за исключением эфирных масел)»).

Согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, основным элементом в знаке [2] является словесный элемент «SUCROGEN».

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет звукового тождества большей части «SUCROGE-» сравниваемых словесных элементов «SUCROGEM»/«SUCROGEN» [1]/[2]. Разные конечные согласные «-М»/«-N» в сравниваемых словесных элементах [1]/[2] не придают анализируемым элементам иного звучания.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов «SUCROGEM»/«SUCROGEN» [1]/[2] буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков [1]/[2] по смысловому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения анализируемых словесных элементов «SUCROGEM»/«SUCROGEN».

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и графическому критериям сходства, знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 30 класса МКТУ знака [1] и знака [2] соотносятся как род/вид («ароматизаторы, вкусовые добавки»), имеют общий сегмент рынка (пищевая, фармацевтическая промышленности и сопутствующие товары), круг потребителей и назначение (для усиления вкусовых качеств конечного продукта).

Ограничение перечня товаров 30 класса МКТУ знака [1] не приводит к отсутствию в сравниваемых перечнях однородных товаров ввиду наличия вышеуказанных признаков.

При определении однородности сравниваемых товаров учитывалось, что ароматизаторы - вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определенных запахов, создания или улучшения аромата. Пищевые ароматизаторы добавляют к пищевым продуктам, лекарственным средствам, средствам личной гигиены (например, зубная паста) для придания им вкуса и запаха или для коррекции имеющегося вкуса и запаха [см. интерактивная энциклопедия Википедия <https://ru.wikipedia.org/>].

Коллегией также принята во внимание высокая степень сходства словесных элементов знаков [1]/[2], сопровождающих сравниваемые товары. Как известно, «чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные» (см. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»).

Таким образом, знак [1] и противопоставленный знак [2] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.10.2013.

Довод заявителя в части предоставления согласия владельца противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 01, 03, 30 класса МКТУ, приведенных в возражении от 25.07.2014, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Довод заявителя относительно неиспользования противопоставленного знака [2] на территории Российской Федерации не подтвержден официальными сведениями, внесенными надлежащим образом в МБ ВОИС, и носит декларативный характер. При этом в рамках оценки соответствия/несоответствия знака [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование противопоставления на предмет использования/неиспользования.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2013.