

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 06.11.2014, поданное компанией «Оиши Интернэшнл Холдингз Лимитед», Гонконг (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738021, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012738021 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «OISHI», «Fruito» была подана заявителем 01.11.2012 в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и включает в себя слово «Fruito» («Фруто»), носящее фантазийный характер, выполненное строчными буквами латинского алфавита оригинальным жирным шрифтом с эффектом объема и обводкой по контуру, причем первая буква F в слове выполнена заглавной. По краям слова, от букв F и O, отходят стилизованные изображения двух листьев. Над словом «Fruito» расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого размещено стилизованное изображение иероглифа. Под изобразительным элементом размещено слово «OISHI» («ОИШИ»), носящее фантазийный характер, являющееся частью фирменного наименования заявителя, выполненное заглавными буквами стандартным жирным шрифтом латинского алфавита.

Роспатентом 08.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738021 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 30 и 32 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «Oishi», свидетельство № 254679, приоритет 16.02.2002, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 30 класса МКТУ [1];
- «Oishi», свидетельство № 303097, приоритет 13.01.2005, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 32 класса МКТУ [2];
- «Oishi», свидетельство № 322876, приоритет 26.12.2005, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 30 класса МКТУ [3];
- «Fruito», свидетельство № 441982, приоритет 04.03.2010, «Санни Дилайт Бевериджес Ко.», товары 30 класса МКТУ [4];
- «ФРУТТО!», свидетельство № 217686, приоритет 16.02.2001, «Кампина ГмбХ унд Ко. КГ», товары 30 класса МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [4] не являются графически сходными, поскольку общее зрительное впечатление от заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различно ввиду наличия в составе заявленного обозначения изобразительного элемента в виде круга с нанесенным на него стилизованным изображением иероглифа и словесного элемента «OISHI». С точки зрения фонетики обозначения «Fruito OISHI» и «Fruit20» также различны. Заявленное обозначение «Fruito OISHI» не имеет семантического значения и является фантазийным, тогда как знак «Fruit20»

содержит значимое слово английского языка «Fruit» (в переводе означающее «плод») и комбинацию из цифры «2» и буквы «O» («2O»), которые могут быть восприняты как перевернутая наоборот формула кислорода «O₂». Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [5] не сходны фонетически (обозначения «Fruito OISHI» и «ФРУТТО! Здорово, свежо и круто!» характеризуются отсутствием совпадающих слогов и разным их расположением, а также отсутствием фонетического вхождения одного обозначения в другое). Очевидное различие в композиционном построении, а также выполнение сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов свидетельствуют об отсутствии оснований для вывода о визуальном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака. Наличие у входящей в состав противопоставленного товарного знака фразы «Здорово, свежо и круто!» смыслового значения не позволяет признать его сходным до степени смешения в целом с заявленным обозначением с изобретенными словами «OISHI Fruito»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] не сходны ввиду следующего. Общее зрительное впечатление от заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков различно благодаря наличию визуально доминирующего в составе заявленного обозначения слова «Fruito». Визуальное доминирование словесного элемента «Fruito» в составе заявленного обозначения однозначно свидетельствует о доминировании данного элемента и при фонетическом восприятии заявленного обозначения. Поскольку словесные элементы «Fruito OISHI» и «Oishi» лишены смыслового значения, не представляется возможным проводить их сравнение по признакам семантического сходства;

- несмотря на то, что товары 30 и 32 классов МКТУ в перечне заявленного обозначения являются однородными товарам тех же классов в перечне противопоставленных регистраций, отсутствие сходства анализируемых знаков до степени смешения не дает оснований для применения к заявленному обозначению норм пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Далее в возражении приведены подробные сведения относительно деятельности заявителя по производству безалкогольных напитков, в то время как владелец противопоставленных товарных знаков специализируется на производстве различных видов чипсов, хлопьев и снеков. Кроме того, отмечено, что элемент «OISHI» является оригинальной частью фирменного наименования заявителя Oishi International Holdings Limited (Оиши Интернэшнл Холдингз Лимитед).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 и 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необсудительными.

С учетом даты подачи (01.11.2012) заявки № 2012738021 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «Fruito», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква F – заглавная. Справа от элемента «Fruito» размещен изобразительный элемент в виде двух листьев. Выше композиции расположен словесный элемент «OISHI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым размещен изобразительный элемент в виде круга с выполненным внутри иероглифом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки: «» [1], «» [2], «» [3] представляют собой слово «Oishi», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква O – заглавная. Правовая охрана товарным знакам [1, 3] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, а товарного знака [2] – в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [4] представляет собой последовательную композицию из слова «Fruit», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква F – заглавная, цифры «2», выполненной с применением подстрочного регистра, и буквы «O», вверху справа от которой размещен знак – ®. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании: «синий, белый, голубой» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Знак ® исключен из самостоятельной правовой охраны.



Противопоставленный товарный знак «  » [5] представляет собой композицию из слова «ФРУТТО» с восклицательным знаком, выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и надписи «Здорово, свежо и круто!», выполненной строчными буквами русского алфавита, первая буква З - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинацию из двух отдельных композиций, каждая из которых включает словесный и изобразительный элементы. Коллегия отмечает, что на индивидуализирующую способность обозначения в целом в равной степени влияют оба словесных элемента как «Fruito», так и «OISHI».

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показывает, что каждый из них содержит фонетически тождественный словесный элемент «OISHI/Oishi», не имеющий семантического значения. При этом они выполнены буквами одного алфавита (латинского) и имеют тождественное начертание всех букв, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения ( , ) в качестве индивидуализирующих элементов содержат элементы «Fruito/Fruit₂O».

В целом ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] достигается за счет присутствия в их составе семантически, фонетически и графически сходной словесно-графической композиции.

Так, с точки зрения фонетики обозначения включают слова «Fruito» и «Fruit₂O», имеющие тождественный состав гласных и согласных звуков, одинаковое количество букв и слогов, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Что касается семантического критерия сходства, коллегия отмечает, что поиск по словарным источникам основных языков, использующих латинский алфавит, не выявил лексической единицы «fruito» в каком-либо языке. Вместе с тем, необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак [4] визуальным образом разделен на слово «fruit» и букву «O», а графика заявленного обозначения такова, что оно также может быть воспринято как слово «fruit» и буква «O».

Слово «fruit» является лексической единицей английского и французского языков и означает «плод, фрукт». При этом необходимо обратить внимание, что данное слово широко распространено и является однозначно понятным для среднего российского потребителя.

Довод заявителя о семантическом образе противопоставленного товарного знака [4] «...как перевернутая наоборот формула кислорода «O₂...» не может быть признан убедительным, поскольку является субъективным в силу отсутствия фактических данных. Целесообразно обратить внимание, что с точки зрения химии

формулой «Э₂0» выражаются оксиды элементов (Э), имеющих валентность, равную 1.

Относительно графического фактора сходства коллегия отмечает, что сопоставляемые индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков [4] выполнены буквами одного алфавита (латинского) и имеют тождественное начертание всех букв. Кроме того, имеет место сходный способ исполнения букв: жирный темный шрифт с белой полосой обводки по контуру каждой буквы и идентичное пространственное расположение (по диагонали, слева направо, вверх), что усиливает их визуальное сходство.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4] ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 30 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей. Следует отметить, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4] и однородность товаров 30 и 32 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] показал следующее.

Действительно, сопоставляемые обозначения ( , ) в качестве индивидуализирующих элементов содержат фонетически близкие элементы «Fruito/ФРУТТО». Вместе с тем, имеется отличие в произношении слов, заключающееся в добавлении гласной буквы (гласные буквы в русском языке слогообразующие). Кроме того, наличие слогана «здорово, свежо и круто!»,

являющегося охраняемым элементом противопоставленного товарного знака [5], усиливает фонетическое различие сравниваемых обозначений, привнося в него и определенный семантический образ, отсутствующий в заявленном обозначении.

Графически сопоставляемые обозначения также отличаются в силу использования букв различных алфавитов, различного композиционного построения и наличия дополнительных изобразительных элементов в заявленном обозначении.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] могут быть признаны не сходными в целом.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [5] показал их однородность, что заявителем не оспаривается. Однако в силу отсутствия сходства сравниваемых обозначений противопоставление [5] может быть снято.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4], что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2014.