

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, рассмотрела поступившее 01.06.2016 возражение компании Dr Organic Ltd, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537591, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 537591 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.03.2015 по заявке № 2013726775 с приоритетом от 18.07.2013 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Эвалар», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ДОКТОР ОРГАНИК», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 01.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, в силу наличия близкого состава звуков, совпадающих звукосочетаний и подобия заложенных идей, со знаком по международной регистрации № 1128541, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ противопоставленной

международной регистрации знака ввиду их одинакового назначения (для употребления в пищу) и использования при их производстве одинакового сырья.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «жир кокосовый; жиры пищевые; компоты (десерт из вареных фруктов); крокеты; коктейли молочные; масла пищевые; масло какао; муссы овощные; напитки молочные с преобладанием молока; супы; хлопья картофельные», товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; галеты солодовые; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; карамель; конфеты; кофе; крекеры; крупы пищевые; леденцы; мука пищевая; муссы десертные [кондитерские изделия]; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; продукты зерновые; продукты на основе овса; пюре фруктовые [соусы]; ростки пшеницы для употребления в пищу; семя льняное для употребления в пищу; хлопья [продукты зерновые]; чай; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» и товаров 32 класса МКТУ «воды, включенные в 32 класс; воды газированные; воды минеральные [напитки]; коктейли безалкогольные; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые».

К возражению приложены распечатки сведений об оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке [1] и сведений из онлайн-словарей [2].

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 05.07.2016 о поступившем возражении, однако на дату заседания коллегии отзыв на него им не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.07.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в одну строку одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ДОКТОР ОРГАНИК».

Доктор – это высшая ученая степень, присуждаемая научными учреждениями, и звание, присуждаемое окончившему высшую школу после специального испытания (доктората) в какой-нибудь области наук и представления научной работы, либо врач (разг.) (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Органик – это специалист в области органической химии (см. там же – «Толковый словарь Ефремовой»).

Исходя из семантики этих слов, единое (неделимое) словосочетание «ДОКТОР ОРГАНИК», в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны, означает, например, специалиста, имеющего ученую степень доктора наук в области органической химии, либо врача или ученого с фамилией Органик.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1128541 от 01.12.2011 представляет собой комбинированное обозначение , основную индивидуализирующую нагрузку в котором несет выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита слово «organic», так как оно является лексической единицей английского языка, имеющей определенные смысловые значения, и, следовательно, запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованных изображений зеленого листа и

белого креста и сочетания двух согласных латинских букв «dr» с точкой, выполненных иным (жирным) шрифтом.

Так, слово «organic» в переводе с английского языка означает «органическое вещество; органическое удобрение; органический, входящий в органическую систему; связанный с жизнью организма; органический, принадлежащий к растительному или животному миру; натуральный; живой; экологически чистый; полученный без применения химических удобрений, консервантов» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>).

При этом данное слово в противопоставленном знаке представляет собой исключительно имя нарицательное («органическое вещество, удобрение») или имя прилагательное («органический, натуральный, живой» и т.п.), никак не может являться именем собственным (фамилией), поскольку состоит только из строчных букв, его начальная буква не является заглавной.

В силу данного обстоятельства указанная лексическая единица никак не образует с элементом «dr» единого (неделимого) словосочетания с каким-либо иным определенным смысловым значением. К тому же такое сокращение может иметь самые различные значения – «доктор» (от «doctor»), «дебитор, должник, дебет» (от «debtor»), «учетная ставка, учетный процент; ставка дисконта» (от «discount rate»), «чертежник; рисовальщик; составитель документа; векселедатель» (от «drawer»), «ежедневное донесение (отчет)» (от «daily report»), «ежедневная (суточная) сводка; ежедневный обзор» (от «daily review»), «предварительная обработка данных» (от «data reduction»), «информационное донесение (отчет)» (от «data report»), «военный представитель» (от «defense representative») и др. (см. Интернет-порталы «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>, «Google: Переводчик» – <https://translate.google.com>).

Противопоставленный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал, что они производят совершенно разное общее

зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым (стандартный – оригинальный) и цветовым (черный – сочетание зеленого, белого и черного) исполнением, наличием в противопоставленном знаке изобразительных элементов (в том числе сочетания согласных латинских букв «dr»), отсутствующих в оспариваемом товарном знаке, разной визуальной длиной словесных элементов в силу разного количества слов (2 слова – 1 слово) и букв (13 букв – 9 букв) и абсолютно разным составом букв, имеющих совершенно разное графическое начертание, в силу применения разных (русского – латинского) алфавитов. Данное обстоятельство обуславливает вывод о несхождении сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений.

Кроме того, словосочетание «ДОКТОР ОРГАНИК» и, как отмечалось выше, несущий в противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку словесный элемент «organic» имеют совершенно разное смысловое значение: с одной стороны, «специалист, имеющий ученую степень доктора наук в области органической химии» либо «врач или ученый с фамилией Органик», а с другой стороны – «органическое вещество, удобрение», «органический», «живой» или «натуральный, экологически чистый». Данное обстоятельство обуславливает вывод о несхождении сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений.

К тому же несходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет наличия у имеющих определенное произношение лексической единицы русского языка «ОРГАНИК» и лексической единицы английского языка «organic» («огэник») разного количества звуков (7 звуков – 6 звуков) и разного состава звуков.

Принимая во внимание наличие у сравниваемых знаков указанных выше существенных отличий по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства обозначений, коллегия пришла к выводу, что эти знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Все товары 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ, в

отношении которых охраняется противопоставленный знак, относятся к совершенно разным родовым группам товаров.

Так, согласно 10-ой редакции Международной (Ниццкой) классификации товаров и услуг, вступившей в силу с 01.01.2012 (см. Общую часть), 29 класс включает в себя продовольственные товары животного происхождения, овощи и садово-огородные продукты, подготовленные для употребления или консервирования, 30 класс – растительные пищевые продукты, подготовленные для употребления или консервирования, вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых, а 32 класс – безалкогольные напитки и пиво. При этом указано, что к данным товарам 29, 30 и 32 классов МКТУ не относятся такие товары, как детское питание, диетическое питание и вещества для медицинских целей, лекарственные настои, пищевые добавки и напитки для медицинских целей, то есть товары 05 класса МКТУ (см. http://www1.fips.ru/MKTU10_PDF/vved_mktu_10_2013.pdf).

Все товары 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, имеют также совершенно разное назначение и область применения: с одной стороны – употребление в пищу для естественного поддержания жизнедеятельности организма человека (продукты питания и напитки), а с другой – стимулирование определенных процессов в организме конкретного человека с учетом особенностей именно этого организма для его формирования и роста (детское питание) либо для профилактики и/или лечения конкретных заболеваний, то есть исключительно для медицинских целей.

Исходя из указанного назначения и области применения сравниваемых товаров обуславливаются определенный круг их потребителей (любой, не имеющий тех или иных противопоказаний, человек – дети того или иного определенного возраста либо человек, страдающий определенными заболеваниями), а также определенные условия их производства и сбыта (при производстве товаров 05 класса МКТУ осуществляется особый контроль за качеством и составом продукции, а реализуются

они всегда в аптеках или в специализированных отделах магазинов), которые, очевидно, являются различными.

При этом данные товары не являются взаимозаменяемыми. Так, например, дети определенного возраста питаются соответствующим детским питанием, и им противопоказаны иные продукты питания, а диетические и лекарственные средства, имеющие специальное назначение, не могут заменить собой обычные продукты питания, необходимые для естественного поддержания жизнедеятельности организма человека.

Что касается довода возражения об использовании при производстве сравниваемых товаров одинакового сырья, то следует отметить, что наличие в составе этих товаров тех или иных одинаковых ингредиентов никак не может свидетельствовать об однородности товаров с учетом наличия у них изложенных выше отличий по соответствующим критериям однородности.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии однородности у соответствующих товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, а товары, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения в отношении этих товаров, что позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К тому же коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об использовании лицом, подавшим возражение, противопоставленного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ и, как следствие, о наличии какого-то конфликта

интересов с правообладателем именно на этом рынке товаров по поводу оспариваемого товарного знака.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод еще и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537591, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 537591.