

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2010 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №924473, поданное ООО «Эсна ТМ», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №924473 с конвенционным приоритетом от 24.11.2006 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне, является GROUPE AUCHAN, Франция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №924473 представляет собой горизонтально ориентированную полосу с выпуклым округлым участком, внутри которого помещены стилизованные изображения буквы «О» и восклицательного знака «!». Через букву «О» проходит волнообразная линия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2010 изложено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №924473 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и безалкогольные напитки, напитки изотонические, лимонады, фруктовые напитки и фруктовые соки, томатные соки, соки овощные, сиропы для напитков, составы для изготовления напитков (за исключением на основе чая, кофе или какао, молочных напитков), таблетки и порошки для изготовления газированных напитков, эссенции для изготовления напитков, составы для изготовления ликеров» противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №924473 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком по свидетельству №341654;

- сходство сравниваемых обозначений основано на совпадении частей «О!» в сравниваемых знаках;
- товары 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и безалкогольные напитки, напитки изотонические, лимонады, фруктовые напитки и фруктовые соки, томатные соки, соки овощные, сиропы для напитков, составы для изготовления напитков (за исключением на основе чая, кофе или какао, молочных напитков), таблетки и порошки для изготовления газированных напитков, эссенции для изготовления напитков, составы для изготовления ликеров» оспариваемой международной регистрации однородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №924473 недействительным для вышеуказанных товаров.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- знак по международной регистрации №924473 является изобразительным и может восприниматься как часы с ремешком, спрямленный участок реки или отрезок трубы с отверстием более широкого диаметра в средней части;
- противопоставленный товарный знак представляет собой междометие «О!»;
- кроме того сравниваемые знаки выполнены в разном цвете;
- следовательно, в данном случае имеет место сходство только отдельных элементов, а не сравниваемых знаков в целом.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.11.2006) международной регистрации №924473 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №924473 представляет собой горизонтально ориентированную полосу с выпуклым округлым участком, внутри которого помещены стилизованные изображения буквы «О» и восклицательного знака «!». Через букву «О» проходит волнообразная линия.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №341654 также состоит из буквы «О» и восклицательного знака «!». Товарный знак зарегистрирован в красном, белом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу сходства по внешней форме, характеру изображений и смысловому значению изобразительных элементов (изображений буквы «О» и восклицательного знака «!»). Восприятие оспариваемого знака в качестве ремешка для часов или иных предметов маловероятно в силу отсутствия признаков,

позволяющих однозначно ассоциировать данное изображение с этими предметами (например: стрелки часов, волны на воде и т. д.).

Следует отметить, что в оспариваемом знаке данный компонент является доминирующим, так как расположен в центре обозначения и имеет большой размер, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

Товары 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и безалкогольные напитки, напитки изотонические, лимонады, фруктовые напитки и фруктовые соки, томатные соки, соки овощные, сиропы для напитков, составы для изготовления напитков (за исключением на основе чая, кофе или какао, молочных напитков), таблетки и порошки для изготовления газированных напитков, эссенции для изготовления напитков, составы для изготовления ликеров» оспариваемой международной регистрации совпадают или однородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», так как имеют одинаковые род, назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод об однородности товаров правообладателем не оспаривается.

На основании изложенного, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении вышеуказанных однородных товаров 32 класса МКТУ и, следовательно его регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2010 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №924473 недействительным частично в отношении товаров 32 класса МКТУ – «eaux minerales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons isotoniques; limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus vegetaux (boissons); sirops pour boissons; preparations pour faire des boissons (a l'exception de celles a base de the, cafe ou de cacao, des boissons lactees); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences pour la preparation des boissons; preparations pour faire des liqueurs».