

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 14.08.2014, поданное ООО «Биолит», г.Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708378, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013708378 было подано 15.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «STIMUL» и «ABC», выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита голубого и желтого цвета с черной обводкой.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в голубом, желтом, черном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 22.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708378 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «Стимул» по свидетельству №217127[1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;
- «АВС» по свидетельству №329606 [2] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;
- «Стимул» по свидетельству №474237 [3] в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют высокую степень сходства, которое определяется полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Кроме того, при сравнении обозначений учитывался алфавит, буквами которого написаны слова в сравниваемых обозначениях, а также общее зрительное впечатление.

В заключении также отмечено, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к товарам народного потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений.

В возражении от 14.08.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, выводы о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ не имеют четких обоснований. Противопоставление товарных знаков №№217127 [1], 329606 [2] носит декларативный характер, поскольку не содержит ссылки на конкретные пункты Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (далее – Методические рекомендации) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (далее – Правила).

Основываясь на том, что правообладателем противопоставленного товарного знака [2] является белорусская компания Производственно-торговое общество с дополнительной ответственностью «фирма АВС», заявитель полагает, что элемент «АВС» в товарном знаке [2] выполнен буквами русского алфавита, а не латиницы, что определяет фонетическое различие между элементами «АВС», включенными в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] и, соответственно, между сравниваемыми обозначениями в целом.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2] по признакам графического, фонетического и семантического сходства, на основании которых заявитель делает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708378 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, за исключением пива.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.03.2013) поступления заявки №2013708378 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «STIMUL» и «ABC», выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита голубого и желтого цвета с черной обводкой.

В заявленном комбинированном обозначении словесные элементы «STIMUL» и «ABC» в равной степени способствуют осуществлению основной функции товарного знака – индивидуализации товаров заявителя. При этом, учитывая, что эти элементы не образуют устойчивого словосочетания, экспертиза

на тождество и сходство проводится как отдельно по каждому элементу, так и по всему обозначению в целом.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой



комбинированное обозначение, в котором словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в оранжевом, белом, зеленом цветовом сочетании. Товарный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки фруктовые; соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные]; томатный сок [напиток]; соки овощные [напитки]».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой



комбинированное обозначение, в котором буквосочетание ABC выполнено заглавными буквами оранжевого цвета и заключено в овал зеленого цвета. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки безалкогольные, напитки фруктовые, нектары фруктовые с мякотью, оршад, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, сусли, сусли виноградное, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «СТИМУЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Заявитель в своем возращении не оспаривает однородность товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и готов исключить из перечня товары «пиво», однородные товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3].

Однородность указанных товаров очевидна, поскольку определяется принадлежностью их к одному роду и виду товаров, одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей, кроме того, эти товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] и [3] определено на основании их фонетического сходства, обусловленного фонетическим тождеством словесных элементов «STIMUL» и «СТИМУЛ», играющих важную роль, а в противопоставленных товарных знаках - основную роль в индивидуализации товаров 32 класса МКТУ.

Несмотря на отсутствие в лексических словарях основных европейских языков слова «stimul», для русскоязычных потребителей это слово однозначно воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «стимул», вследствие чего сравниваемые обозначения могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, несмотря на некоторое визуальное различие, вызванное использованием букв разного алфавита, шрифта и цвета.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] определено на основании фонетического, графического и семантического сходства, обусловленного использованием в сочетании букв ABC совпадающих букв и звуков. Следует отметить, что словесный элемент ABC включает в себя омографы В и С (буквы, совпадающие графически, но представляющие в русском и латинском написании различные звуки), в силу чего в русском и латинском

написании буквосочетание ABC графически совпадает, при этом отсутствие каких либо указаний в противопоставленном товарном знаке [2] на язык и алфавит, буквы которого использованы в словесном элементе «ABC», позволяют при сравнении заявленного обозначения и товарного знака [2] вызывать сходные ассоциации в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод об ассоциации заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], несмотря на отдельные отличия в их визуальном восприятии, и, соответственно, об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708378, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2014.