

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.11.2014, поданное компанией Urban Fresh Foods Ltd., Great Britain (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069330, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1069330 с приоритетом от 26.01.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1069330 представляет собой изображение медведя, стоящего на задних лапах, на фоне которого расположен словесный элемент «BEAR» и стилизованное изображение листика.

Роспатентом 19.02.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069330 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим

словесные элементы «Black Bear» и стилизованное изображение бурого медведя (международная регистрация №1004629), имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Выводы экспертизы о сходстве знаков основаны на общем зрительном впечатлении сравниваемых обозначений, а также наличии сходных словесных и изобразительных элементов.

В возражении от 28.11.2014 заявитель указывает следующее:

- правообладатель противопоставленного знака предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного комбинированного знака по международной регистрации №1069330 в отношении всех указанных в ней товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку отсутствует сходство до степени смешения между сравниваемыми знаками;

- заявитель предоставляет Декларацию об изменении адреса, поскольку в представленном письменном согласии указан предыдущий адрес компании-заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069330 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия с переводом на русский язык на 4 л.;
- копия Декларации об изменении адреса компании с переводом на русский язык на 2 л.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия на 4 л.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (26.01.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1069330 является



комбинированным и представляет собой стилизованное изображение медведя, стоящего на задних лапах. На фоне медведя заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «BEAR», чуть ниже размещено схематическое изображение листика. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1004629



является комбинированным, включающим в свой состав стилизованное изображение медведя, опирающегося лапами на некую возвышенность. Справа от данного изображения расположены словесные элементы «Black Bear», выполненные одно под другим буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне заявленной международной регистрации №1069330 являются однородными товарам 29 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленной регистрации №1004629, так как относятся к одной родовой группе «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленной международной регистрации №1069330 являются однородными товарам 30 класса МКТУ «продукты, закуски на зерновой и рисовой основе, мюсли, мускатный орех» противопоставленной регистрации №1004629, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод об однородности товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ знаков по международным регистрациям №1004629 и №1069330 показал, что они являются несходными ввиду следующего.

Сравниваемые знаки производят различное зрительное восприятие, достигаемое в частности, за счет несходного изображения стилизованных медведей. Так, в заявленном обозначении бурый медведь изображен в полный рост, стоя на задних лапах с повернутой головой. На фоне медведя помещено стилизованное изображение листика. В то время как противопоставленный знак представляет собой стилизованное изображение черного медведя, смотрящего в сторону, опирающегося передними лапами на некий предмет. Указанные характерные отличия являются существенными при проведении анализа на сходство изобразительных элементов в знаках.

Сравнительный анализ словесных элементов показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный элемент «Bear/BEAR», что сближает знаки фонетически.

Относительно семантики, установлено следующее. Слово «bear» в переводе с английского языка означает «медведь», тогда как словосочетание «Black Bear» - «черный медведь» является названием конкретного животного.

Черный медведь или Барибал (*Ursus americanus*) — млекопитающее семейства медведей. Самый обычный североамериканский медведь, распространённый от севера Аляски (Национальный парк Денали) и Канады до центральной Мексики (штаты Наярит и Тамаулипас) и от Атлантического до Тихоокеанского побережья. Встречается в 39 из 50 штатов США и во всех канадских провинциях (<https://ru.wikipedia.org/>).

Исходя из вышеизложенного, по смысловому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации являются несходными.

Сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), однако имеет место различное графическое исполнение словесных элементов. Кроме того, противопоставленное обозначение выполнено в две строки и содержит дополнительный словесный элемент «Black», что визуально различает сравниваемые обозначения.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом в силу семантического и графического отличий.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1004629 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069330 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1069330 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2014, отменить решение Роспатента от 19.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069330 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.