

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.04.2012, поданное фирмой САНБОЙ КОМЕРСИО ДЕ БЕНЖ АЛИМЕНТАРЕШ СЕРВИСУШ И ИНВЕСТИМЕНТУШ ЛДА, Португалия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442982, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010735474/50 с приоритетом от 03.11.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.08.2011 за №442982 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Трейдсервис», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №442982 представляет собой словесное обозначение «ЭЛЕМИЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442982, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №442982 сходен до степени смешения со знаком «BLEMIL» (международная регистрация №447659,

приоритет от 08.10.1979), правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- звуковое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием совпадающих звуков (5 из 6), близостью состава гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения сходны визуально, поскольку выполнены стандартным шрифтом, печатными заглавными буквами, слова имеют одинаковое количество букв и одинаковое расположение одинаковых букв по отношению друг к другу;

- сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные смысловые ассоциации, так как элемент «-MIL» и его транслитерация «-МИЛ» образован от английского слова «milk» (молоко) и данная морфема используется в сложных словах со значением «относящийся к молоку»;

- сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что является одним из ведущих производителей детского и диетического питания, продукция реализуется более чем 15 странах мира;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, действуют в одном сегменте рынка – производство пищевых и диетических продуктов, детского питания и напитков, имеющих одинаковые условия сбыта (розничная продажа) и сходный круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442982 недействительным частично в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; крахмал для диетических целей; лактоза; молоко белковое; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей;

продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; фосфаты для фармацевтических целей; хлеб диабетический».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по международной регистрации №447659 и свидетельству №442982 – (1);

- распечатки с сайта www.ordesagroup.com/, содержащие сведения о продукции BLEMIL – (2).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 03.04.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не оспаривает поданное возражение;

- кроме того сообщает, что не является производителем тех товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых подано возражение.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты приоритета (03.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2010735474/50 включает в себя вышеуказанный 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №442982 – [1] представляет собой словесное обозначение «ЭЛЕМИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №447659 – [2] представляют собой словесное обозначение «BLEMIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что словесные обозначения ЭЛЕМИЛ – BLEMIL имеют тождественные части [-ЛЕМИЛ] – [-LEMIL] и отличаются друг от друга одной буквой, расположенной в начале слов.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о том, что формант «-MIL» и его транслитерация «-МИЛ» образован от английского слова «milk» (молоко) и используется в сложных словах со значением «относящийся к молоку» не может быть признан убедительным, поскольку носит субъективный характер и не подтвержден документально.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что использование при написании знаков букв разных алфавитов ослабляет их сходство.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров, реализуются в одних и тех же местах – аптечная сеть, имеют один круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность смешения товаров, маркированных знакам, потребителями в гражданском обороте.

Вывод коллегии Палаты по патентным спорам сделан с учетом представленного на заседании коллегии отзыва правообладателя, в котором правообладатель отказался оспаривать возражение от 03.04.2012, поскольку ООО «Трейдсервис» не заинтересован в тех товарах 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №442982 .

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения от 03.04.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.04.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442982 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; крахмал для диетических целей; лактоза; молоко белковое; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; фосфаты для фармацевтических целей; хлеб диабетический».