

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 возражение от 10.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТК Вироско», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721369 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013721369 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 25.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MILK * KISS Молочный поцелуй», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов с использованием между словами «MILK» и «KISS» символа «*».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.02.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что в заявленное обозначение входят слова «MILK» и «Молочный», указывающие на состав сырья товаров (молоко), в силу чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 310738 («МИЛКИС»), 310737 («MILKIS») и со знаком по международной регистрации № 467418 («KISS»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что словосочетания «MILK * KISS» и «Молочный поцелуй» являются едиными фантазийными словосочетаниями со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих их отдельных слов, ввиду чего данные элементы никак не могут характеризовать соответствующие товары либо ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров, а также не являются сходными с противопоставленными знаками, к тому же отличающимися от заявленного обозначения количеством слов, звуков, букв и составом звуков и букв.

Кроме того, заявителем в возражении и на заседании коллегии было выражено намерение маркировать заявленным обозначением продукцию, включающую в свой состав молоко, а именно коктейли.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (25.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Заявленное обозначение состоит из выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита отдельных слов «MILK» и «KISS», разделенных друг с другом изображением звездочки – символом «*», и словосочетания «Молочный поцелуй», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Следует отметить то, что входящее в заявленное обозначение словосочетание «Молочный поцелуй» действительно представляет собой фантазийное единое (неделимое) словосочетание, в котором имя прилагательное «молочный» характеризует совсем не товары, а имя существительное «поцелуй», приобретая в сочетании с ним иное (переносное) значение. В силу данного обстоятельства словесный элемент «Молочный поцелуй» никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида или состава сырья товаров.

В свою очередь, разделенные изображением звездочки слова «MILK» и «KISS» воспринимаются исключительно как разные словесные элементы, которые подлежат анализу в составе заявленного обозначения каждый в отдельности.

Исходя из этого обстоятельства, словесный элемент «MILK» (в переводе с английского языка – «молоко») способен породить в сознании потребителя несоответствующее действительности представление относительно вида приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с

мякотью безалкогольные», которые сами по себе никак не являются молочными продуктами, либо относительно состава сырья этих товаров 32 класса МКТУ, в наименовании которых не имеется никаких указаний на какое-либо содержание молока. К тому же данные конкретные виды безалкогольных напитков никак не подразумевают содержание в своем составе собственно молока.

Что касается выраженного заявителем намерения маркировать заявленным обозначением коктейли с содержанием молока, то следует отметить, что такие товары отсутствуют в перечне товаров по рассматриваемой заявке.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно приведенных в заявке товаров, то есть о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, противопоставленный знак по международной регистрации № 467418 с конвенционным приоритетом от 11.11.1981 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «KISS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как уже было отмечено выше, графически обособленное в заявленном обозначении слово «KISS» является самостоятельным словесным элементом, подлежащим в отдельности сравнительному анализу с указанным противопоставленным знаком.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 467418 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных слов – «KISS» (в переводе с английского языка – «поцелуй»).

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (отличия в шрифтовом исполнении, по количеству слов и букв, наличие в заявленном обозначении иных словесных элементов и т.д.) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 467418, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (безалкогольные напитки), то есть являются однородными.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 467418 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 310738 и 310737, представляющих собой словесные обозначения «МИЛКИС» и «MILKIS», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, необходимо отметить то, что они являются едиными (неделимыми) фантазийными словами и действительно не являются сходными с заявленным обозначением, так как сравниваемые знаки производят совершенно

разное общее зрительное впечатление, обусловленное отсутствием в их составе каких-либо одинаковых слов, наличием разного количества слов и букв, разным составом букв и применением букв разных алфавитов, а также наличием между словами в заявленном обозначении вышеупомянутого изображения звездочки («*»).

Однако данное обстоятельство не опровергает приведенный выше вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком по международной регистрации № 467418.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2015.