

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 12.12.2014, поданное компанией SOREMARTEC S.A., Люксембург (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 №1126378, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 02.02.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 01.08.2012 за №1126378 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1126378 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «breeze», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Над указанным элементом чуть правее расположено стилизованное изображение листика, внутри которого размещены один под другим элементы «tic tac», выполненные строчными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.03.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126378 в отношении товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1126378 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№231147 (1), 180362 (2), ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 12.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1126378 и противопоставленные товарные знаки (1-2) фонетически не сходны, поскольку имеются различия в составе гласных и согласных звуков;

- фонетические различия связаны с тем, что прочтение словесного элемента «tic tac breeze», входящего в состав комбинированного знака по международной регистрации №1126378, будет начинаться именно со словесного элемента «tic tac», который хорошо известен российским потребителям;

- сопоставляемые знаки содержат разное количество словесных элементов, следовательно, имеют разную длину. При этом знак по международной регистрации №1126378 выполнен в различных оттенках зеленого и белого цветов, что визуально делает его несходным с противопоставленными товарными знаками;

- слово «БРИЗ», входящее в состав противопоставленных товарных знаков (1-2), имеет определенное семантическое значение «ветер, который дует на побережье морей и больших озёр». Словесные элементы «tic tac breeze» знака по международной регистрации № 1126378 могут восприниматься потребителями как «легкий ветерок от tic tac» (слово «breeze» в переводе с английского языка на русский язык означает «легкий ветерок, бриз, новость, известие», а элементы «tic tac» являются товарным знаком заявителя);

- таким образом, семантически сопоставляемые знаки не являются сходными;

- в рассматриваемом знаке доминирующее положение занимает элемент «tic tac», зарегистрированный в качестве товарного знака на имя заявителя в

отношении товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 59304 с приоритетом от 1 марта 1977 года);

- слово «breeze» является слабым элементом рассматриваемого знака, поскольку оно многозначно и используется различными компаниями в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (например, словесный элемент «breeze» включен в товарные знаки по свидетельствам №№358406, 337852, 344837 и так далее);

- продукция, маркируемая знаком по международной регистрации №1126378, выпускаемая с 1998 года, хорошо известна российским потребителям в результате длительного использования заявителем;

- проведенные компанией МАСМИ маркетинговые исследования за различные периоды времени показали, что товарный знак «Tic Tac» занимает второе место среди освежающих драже по узнаваемости бренда;

- в соответствии с материалами, имеющимися в заявке, в период с 1 сентября 2000 года по 31 августа 2010 года было реализовано почти 358 миллионов коробочек драже «Tic Tac» различных вкусов.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126378 в отношении товаров, в частности, 30 класса МКТУ.

Впоследствии заявителем было предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-2).

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (02.02.2012) 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 требованиями пункта 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).

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

принимается 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 №1126378 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «breeze», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Над словесным элементом «breeze» расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения листика, внутри которого размещены один под другим элементы «tic tac», выполненные строчными буквами латинского алфавита. Согласно возражению, предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №231147 представляет собой словесное обозначение «БРИЗ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «жевательная резинка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №180362 содержит в своем составе словесный элемент «БРИЗ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, заключенный в квадратную рамку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают в свой состав фонетически сходный и семантически тождественный элемент «breeze»/«БРИЗ». При этом в международном знаке словесные элементы «breeze» и «tic tac» визуально не образуют общую композицию, а слово «breeze» выполнено более крупным шрифтом по отношению к элементам «tic tac» и именно с него начинается прочтение знака. В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «БРИЗ» является основным, так как на нем акцентируется внимание потребителя.

Фонетическое сходство словесных элементов «breeze» и «БРИЗ» основано на расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Словесный элемент «breeze» знака по международной регистрации №1126378 в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «бриз» - местный слабый береговой ветер, дующий днем с моря на сушу, а ночью с суши на море (смотри www.slovari.yandex.ru), что свидетельствует об их семантическом тождестве.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, выражающиеся в использовании букв различного алфавита при написании словесных элементов «breeze»/«БРИЗ», а также наличие в знаке по международной регистрации изобразительного и словесного элементов, не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом, который обусловлен фонетическим сходством и семантическим тождеством их основных словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1126378, включают «кондитерские изделия; конфеты; конфеты без сахара; все вышеупомянутые товары не для медицинских целей». Противопоставленные товарные знаки (1-2) зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости, жевательная резинка». Таким образом, сравниваемые перечни товаров следует признать однородными, поскольку они соотносятся между собой как «род-вид», имеют широкий круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1126378 в отношении товаров 30 класса МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1126378 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1126378 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 12.12.2014, отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126378.