

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 13.11.2017, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2013723855 с приоритетом от 12.07.2013 зарегистрирован 01.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №553481 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, на имя ООО «Торговый дом ПЕТРОДИЕТ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №553481 и противопоставленный товарный знак «ЖИВОЕ» по

свидетельству №591469, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения, а товары, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- противопоставленный товарный знак «ЖИВОЕ» по свидетельству №591469 был признан экспертизой несходным с товарным знаком по заявке №2013723855;

- сравниваемые обозначения различаются количеством слов, букв и звуков, следовательно, имеют разное звучание, что приводит к отсутствию фонетического сходства;

- общее визуальное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, совершенно различно, поскольку противопоставленный словесный товарный знак выполнен стандартным шрифтом без изобразительных элементов, в то время как оспариваемый товарный знак содержит два словесных элемента, выполненных оригинальным шрифтом в яркой цветовой гамме;

- противопоставленное прилагательное «ЖИВОЕ» означает «живое воображение», «живое существо», а оспариваемый товарный знак является фантазийным, в этой связи сопоставляемые обозначения семантически не сходны;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, широко и длительно используется практически на всей территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №553481 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 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 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 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 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.

Лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, касающихся заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481. Вместе с тем, в возражении указано на наличие ранее зарегистрированного сходного, по мнению лица, подавшего возражение, принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №591469, что позволяет признать ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №553481 представляет собой

комбинированное обозначение «  », содержащее изображение в виде слегка изогнутого мазка зеленого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «живые фрукты», выполненные строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в зеленом, белом, сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе фруктовое; консервы фруктовые; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты замороженные;

фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые», товаров 30 класса МКТУ «изделия жележные фруктовые [кондитерские]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пюре фруктовые [соусы]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №591469 представляет собой словесное обозначение «ЖИВОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые».

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 29, 30 классов МКТУ являются однородными товарам 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье», поскольку относятся к родовым понятиям «продукты готовые из фруктов, фрукты обработанные или консервированные, изделия из этих фруктов», следовательно, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «живые фрукты», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

При проведении сравнительного анализа словесного элемента «живые фрукты» оспариваемого товарного знака и словесного противопоставленного товарного знака «ЖИВОЕ» было установлено, что они имеют совершенно различное фонетическое звучание в силу разного количества слов, состава гласных и согласных в словесных элементах, разного количества звуков и расположения звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения отличаются семантически на основании следующего.

Оспариваемый товарный знак «живые фрукты» представляет собой словосочетание «живые фрукты», в котором логическое ударение падает на существительное «фрукты».

Фрукт – сочный съедобный плод каких-нибудь деревьев (обычно садовых). Южные фрукты. Сушеные фрукты (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», Москва, «АЗЪ», 1993, стр.889).

Прилагательное «живые» образовано от слова «живой» - «1. Такой, который живет, обладает жизнью. Живое существо; 2. Подлинный, самый настоящий. Изобразить живых людей; 3. Деятельный, полный жизненной энергии. Живой темперамент; 4. Легкий и занимательный, выразительный. Живое изложение; 5. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело; 6. Остро переживаемый. Живая обида; 7. Такой, который существует благодаря кому-чему-нибудь, черпает силу в ком-чем-н. Жив надеждой и так далее» (смотри словарь выше, стр.196).

Таким образом, словосочетание «живые фрукты» будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение, поскольку фрукты не могут быть одушевленными, обладать жизнью.

В свою очередь противопоставленный товарный знак, представляющий собой прилагательное «ЖИВОЕ», в силу своей многозначности может вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации.

Следует отметить, что словесный элемент «ЖИВОЕ» грамматически не согласуется со словесным элементом «фрукты» противопоставленного товарного знака.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые товарные знаки будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным товарным знаком.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения содержат разное количество словесных элементов, а также изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке, которые усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №553481 соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553481.