

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 06.11.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Стиль Фарма», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741253, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741253 с приоритетом от 15.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PRO VITAL ENERGY», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.08.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ «мюсли». Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 05 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с комбинированным знаком по международной регистрации № 896572 («Energy

Vital»), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 896572 (компанией Nedoga AG, Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 27.04.2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 27.04.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.12.2011) 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «PRO VITAL ENERGY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.12.2011 испрашивается в отношении всех указанных в заявке товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 896572 с конвенционным приоритетом от 22.03.2006 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Energy Vital», выполненным шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «PRO VITAL ENERGY» и «Energy Vital», что обуславливается наличием близкого состава звуков, совпадающих звукосочетаний и подобием заложенных понятий, идей («VITAL ENERGY» – «Energy Vital»), в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 896572 (компанией Hedoga AG, Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 27.04.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (отличия по количеству слов, слогов и звуков и составу звуков, разное цветовое и шрифтовое исполнение, разная внешняя форма изобразительных элементов), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 896572 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.11.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741253.