

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, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.12.2013, поданное Dotchirne pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Roshen", Kyiv (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109461, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1109385 комбинированного знака с конвенционным приоритетом от 21.09.2011, произведенной Международным бюро ВОИС 20.12.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1109461 представляет собой комбинированное обозначение представляющее собой этикетку со словесными элементами «ROSHEN CANDY», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «CANDY» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на вид товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ROSHEN CANDY» по свидетельству №285144, с приоритетом от 30.03.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Рошен» по свидетельству №275319, с приоритетом от 23.07.2002 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2],

- с товарным знаком «ROSHEN» по свидетельству №274202, с приоритетом от 23.07.2002 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3], в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№285144, 273319, 274202 внесены изменения, а именно в юридический адрес, который изменен на Doichime pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Rosnen", Elektrykiv vul., 26/9 Kyiv 04176 UA (Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен», 04176, Украина, г. Киев, ул. Электриков, 26/9), вследствие чего, указанные товарные знаки и знак по международной регистрации принадлежат одному и тому же юридическому лицу;

- заявитель согласен исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «CANDY»;

К возражению заявитель приложил следующие документы:

1. копии свидетельств №285144, №275319, №274202.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109461 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.09.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1109385 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Комбинированный знак по международной регистрации №1109461 представляет собой этикетку со словесными элементами «ROSHEN CANDY», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, следующее.

Словесный элемент «CANDY» (в переводе с английского языка означает леденец, конфета), входящий в состав анализируемого обозначения, является неохранным, поскольку указывает на вид товара, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109461 основано, также, на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде эмблемы, содержащей словесные элементы «ROSHEN CANDY», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Рошен», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ROSHEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в состав заявленного обозначения включены противопоставленные товарные знаки [1-3].

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения юридического адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3].

В результате внесенных изменений заявителем по международной регистрации №1109461 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно и то же юридическое лицо.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109461 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.12.2013, отменить решение Роспатента от 05.09.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1109461 в отношении товаров 30 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «CANDY» в качестве неохраняемого.