

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.11.2014, поданное компанией «Оиши Интернэшнл Холдингз Лимитед», Гонконг (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738415, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012738415 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «OISHI», «CHAKUZA» была подана заявителем 06.11.2012 в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположено слово «CHAKUZA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом буквы «С» и «Z» выполнены в большем размере относительно других букв в слове. Над последней буквой «А» в слове расположено стилизованное изображение двух листьев, над которыми помещены три капли различного размера. Над словом «CHAKUZA» расположено слово «OISHI», выполненное заглавными буквами стандартным жирным шрифтом латинского алфавита. Слева от слова помещен круг, внутри которого расположено стилизованное изображение иероглифа.

Роспатентом 08.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738415 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 30 и 32 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «Oishi», свидетельство № 254679, приоритет 16.02.2002, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 30 класса МКТУ [1];
- «Oishi», свидетельство № 303097, приоритет 13.01.2005, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 32 класса МКТУ [2];
- «Oishi», свидетельство № 322876, приоритет 26.12.2005, «Лиуэйуэй Маркетинг Корпорэйшн», товары 30 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в составе заявленного обозначения визуально доминирует словесный элемент «CHAKUZA», выполненный в оригинальной графике прописными буквами латинского алфавита. Именно словесный элемент «CHAKUZA» влияет на восприятие заявленного обозначения потребителем, и как следствие, на выбор товара, маркированного данным обозначением, поскольку словесный элемент «OISHI» в заявленном обозначении занимает не более 10% процентов от площади знака и не оказывает решающего влияния при восприятии знака потребителем;
- различное общее зрительное впечатление обусловлено различным графическим, шрифтовым написанием обозначений (словесный элемент «OISHI» заявленного обозначения выполнен прописными буквами стандартным шрифтом, словесный элемент противопоставленных товарных знаков - оригинальным шрифтом с эффектом объема и окантовкой, все буквы в слове строчные, кроме начальной буквы «O»), а также наличием в заявленном обозначении

изобразительного элемента в виде круга, на фоне которого размещено стилизованное изображение иероглифа;

- общее впечатление, создаваемое заявленным обозначением, не вызывает никаких ассоциаций с противопоставленными товарными знаками;

- сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства показывает, что сравниваемые обозначения отличаются: числом букв, слогов и звуков; составом гласных и согласных;

- несмотря на то, что товары 30 и 32 классов МКТУ в перечне заявленного обозначения являются однородными товарам тех же классов в перечне противопоставленных регистраций, отсутствие сходства анализируемых знаков до степени смешения не дает оснований для применения к заявленному обозначению норм пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Далее в возражении приведены подробные сведения относительно деятельности заявителя по производству безалкогольных напитков, в то время как владелец противопоставленных товарных знаков специализируется на производстве различных видов чипсов, хлопьев и снеков. Кроме того, отмечено, что элемент «OISHI» является оригинальной частью фирменного наименования заявителя Oishi International Holdings Limited (Оиши Интернэшнл Холдингз Лимитед).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 и 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (06.11.2012) заявки № 2012738415 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположено слово «CHAKUZA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом буквы «С» и «Z» выполнены в

большем размере относительно других букв в слове. Над последней буквой «А» в слове расположено стилизованное изображение двух листьев, над которыми помещены три капли различного размера. Над словом «CHAKUZA» расположено слово «OISHI», выполненное заглавными буквами стандартным жирным шрифтом латинского алфавита. Слева от слова помещен круг, внутри которого расположено стилизованное изображение иероглифа. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки: «**Oishi**» [1], «**Oishi**» [2], «**Oishi**» [3] представляют собой слово «Oishi», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква О – заглавная. Правовая охрана товарным знакам [1, 3] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, а товарного знака [2] – в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

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

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинацию из двух отдельных композиций, каждая из которых включает словесный и изобразительный элементы. Коллегия отмечает, что на индивидуализирующую способность обозначения в целом в равной степени влияют оба словесных элемента как «CHAKUZA», так и «OISHI». Выполнение композиции со словесным элементом «OISHI» более мелким шрифтом не приводит к утрате им его индивидуализирующей способности, а расположение его по центру обозначения привлекает внимание потребителей.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показывает, что каждый из них содержит фонетически тождественный словесный элемент «OISHI/Oishi», не имеющий семантического значения. При этом они выполнены буквами одного алфавита (латинского) и имеют тождественное начертание всех букв, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 30 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей. Следует отметить, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] и однородность товаров 30 и 32 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель является производителем безалкогольных напитков и использует обозначение «» в хозяйственном обороте, является неубедительным, поскольку производство товара, маркированного заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2014.