

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, рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2017, поданное ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015727245, поданной 28.08.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

вкусомания

, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 22.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, 29 классов МКТУ по заявке № 2015727245 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным товарным знаком

МАГИЯ ВКУСА [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана

«МИР», Московская обл., пос. Малаховка, в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ по свидетельству № 232772, приоритет от 28.06.2001 (срок действия регистрации товарного знака продлен до 28.06.2021);

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено семантическим сходством сравниваемых словесных обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.04.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2017.

Доводы возражения, поступившего 06.04.2017, сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявитель уведомил, что заявленное обозначение [1] не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] по причине графических и смысловых различий;

- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] вследствие его неиспользования непрерывно в течение 3 (трех) лет, предшествующих подаче данного заявления;

- Суд по интеллектуальным правам по делу № СИП-764/2016 (решение от 02.03.2017) прекратил правовую охрану противопоставленного товарного знака [2] вследствие его неиспользования в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание» и товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты (том числе молочный десерт); молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; сливки [молочные продукты]; йогурт; кефир; сыры».

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.04.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров:

05 класс МКТУ - детское питание;

29 класс МКТУ - молочные продукты (том числе молочный десерт); молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; сливки [молочные продукты]; йогурт; кефир; сыры.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 г. по делу СИП-764/2017 – [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.04.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015727245 включает в себя вышеуказанный 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.

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение
ВКУСОМАГИЯ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «детское питание», товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты (том числе молочный десерт); молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; сливки [молочные продукты]; йогурт; кефир; сыры».

Буква «-о-» в заявленном обозначении [1] является соединительной гласной между словесными элементами «ВКУС» и «МАГИЯ».

Противопоставленный товарный знак **МАГИЯ ВКУСА** [2] по свидетельству № 232772, приоритет от 28.06.2001 (срок действия регистрации продлен до 28.06.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана была предоставлена товарному знаку [2], в том числе в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал звуковое тождество словесных элементов «МАГИЯ», «ВКУС», составляющих сравниваемые обозначения.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное лексическим значением слов «МАГИЯ», «ВКУС», составляющих сравниваемые обозначения: сверхъестественные вкусовые ощущения от пищи; чудодейственное удовольствие, получаемое от еды и т.д. (см., например, http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/11890, <http://popular.academic.ru/700/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они имеют близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05, 29 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу № СИП – 764/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание» и товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты (том числе молочный десерт); молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочная сыворотка; сливки [молочные продукты]; йогурт; кефир; сыры».

Вместе с тем, в перечне противопоставленного товарного знака [2] присутствуют товары 29 класса МКТУ «кумыс; сливочный крем; сливки взбитые». Согласно данным сети Интернет, с которыми представители заявителя были ознакомлены на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2017:

«кумыс» - кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>);

«взбитые сливки» - десерт, приготовленный из подслащенных взбитых сливок (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>);

«сливочный крем» - продукт, приготовленный из взбитых с сахаром яиц, нагретых с молоком, и добавлением сливочного масла (см. <https://www.google.ru/russianfood.com>; lublugotovit.me и другие).

Таким образом, заявленные товары 29 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] однородны части товаров 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одному роду (виду) «молоко и молочные продукты», имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей

(например, любители молочной продукции, люди пожилого возраста, дети), размещаются на одинаковых прилавках молочной и кисломолочной продукции в продуктовых магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленного товарного знака [2].

Однородность товаров 05 класса, указанных в испрашиваемом перечне заявленного обозначения [1], и оставшихся товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], не прослеживается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ ограниченного перечня отсутствуют. В отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, такие товары 29 класса МКТУ как «продукты молочные, в том числе молочный десерт; молочная сыворотка» испрашиваемого перечня выходят за рамки перечня, поскольку изначально заявлены не были.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2017, отменить решение Роспатента от 22.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727245.