

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 21.11.2014, поданное компанией «Оиши Интернэшнл Холдингз Лимитед», Гонконг (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738023, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012738023 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «OISHI», «Brand», «Green Tea» была подана заявителем 01.11.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде круга с бликом, внутри которого размещено стилизованное изображение иероглифа. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «OISHI», выполненный заглавными буквами стандартным жирным шрифтом латинского алфавита. В нижней части обозначения под словом «OISHI» размещены словесные элементы «Green Tea», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем начальные буквы слов «G» и «T» выполнены заглавными. Над буквой «G» в слове «Green» расположен словесный элемент «Brand», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «B» выполнена заглавной.

Роспатентом 26.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738023 (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 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «Oishi» по свидетельству №322876 с приоритетом от 26.12.2005 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Brand» (фабричная марка), «Green Tea» (зеленый чай) (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, «Русский язык, Москва, с. 91, с. 316, с. 716) не обладают различительной способностью, указывают на вид товара и являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в составе заявленного обозначения визуально доминирует изобразительный элемент в виде круга, на фоне которого размещено стилизованное изображение иероглифа, ввиду его крупного размера и контрастности. Именно изобразительный элемент влияет на восприятие заявленного обозначения потребителем;

- наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов «Brand» и «Green Tea», выполненных оригинальным крупным, жирным шрифтом с эффектом объема в три строки, наряду с изобразительным элементом в виде круга с вписанным в него иероглифом, формирует качественно иное зрительное впечатление по сравнению с противопоставленным товарным знаком, представляющим собой единственный словесный элемент «Oishi»;

- различное общее зрительное впечатление обусловлено различным графическим шрифтовым написанием обозначений (словесный элемент «OISHI» заявленного обозначения выполнен прописными буквами стандартным шрифтом,

словесный элемент противопоставленного товарных знака - оригинальным шрифтом с эффектом объема и окантовкой, все буквы в слове - строчные, кроме начальной буквы «О»), 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 противопоставленным товарным знаком;

- 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 класса МКТУ в перечне заявленного обозначения являются однородными товарам того же класса в перечне противопоставленной регистрации, 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 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи (01.11.2012) заявки № 2012738023 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, состоящим

из: изобразительного элемента в виде круга с бликом, внутри которого размещено стилизованное изображение иероглифа. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «OISHI», выполненный заглавными буквами стандартным жирным шрифтом латинского алфавита. В нижней части обозначения под словом «OISHI» размещены словесные элементы «Green Tea», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем начальные буквы слов «G» и «T» выполнены заглавными. Над буквой «G» в слове «Green» расположен словесный элемент «Brand», выполненный стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «B» выполнена заглавной. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №322876 представляет собой слово «Oishi», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква O – заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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



Все элементы заявленного обозначения «» как изобразительные, так и словесные визуально имеют практически одинаковый размер.

Вместе с тем, словесные элементы «Green Tea» являются неохраняемыми, в связи с чем, наличие данных элементов в составе заявленного обозначения не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Изобразительный элемент в виде иероглифа не является запоминаемым для российского потребителя, следовательно, основным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «OISHI», который расположен в центре обозначения и выполнен достаточно крупным шрифтом, в связи с чем, воспринимается как самостоятельный элемент.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №322876 показывает, что каждый из них содержит фонетически тождественный словесный элемент «OISHI/Oishi», не имеющий семантического значения.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленного обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №322876 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №322876 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 противопоставленным товарным знаком по свидетельству №322876 и однородность товаров 30 класса МКТУ позволяют 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 необудительным, поскольку производство товара, маркированного заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2014.