

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 08.12.2005, поданное компанией Садия С.А., Бразилия (далее – заявитель), на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2003722093/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2003722093/50 с приоритетом от 11.11.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из двух словесных элементов «Sadia» и «VitaLight», объединенных в единую композицию изгибами кривой линии светло-голубого цвета, напоминающей извилины реки или дороги, или латинскую букву «S»; при этом изобретенное слово «Sadia» (часть фирменного наименования заявителя) расположено в нижнем изгибе кривой линии, а его первая буква и точка буквы «i» выполнены черным цветом, а все последующие – красным; изобретенное слово «VitaLight», выходящее из верхнего изгиба кривой с легким наклоном вверх, выполнено рукописными буквами и составлено из итальянского слова «Vita» (жизнь) и английского «Light» (свет, заря, легкий, светлый), при этом первое слово выполнено голубым цветом, а второе – темно-голубым. Правовая охрана испрашивается в черном, светло-голубом, темно-голубом, красном цветах.

Решение экспертизы от 29.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Петросоюз ТМ» словесным товарным знаком «ВИТАЛАЙТ» по свидетельству № 292433 (заявка №2003715518/50 с приоритетом от 11.08.2003) в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2003722093/50 и противопоставленного знака обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «VitaLight» и «ВИТАЛАЙТ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.12.2005 выражено несогласие с решением экспертизы. По мнению заявителя, элемент заявленного обозначения «VitaLight» является «слабым», поскольку представляет собой «подсказку» о свойствах нового продукта – облегченного по жирности и витаминизированного спреда «Мечта хозяйки», и в этом значении хорошо понятен потребителю. Доминирование словесного элемента рассматриваемого обозначения «Sadia» достигается благодаря известности данной марки российскому потребителю. Графическая проработка обозначения настолько хороша, что все элементы сливаются в единый образ, не позволяющий воспринимать их по раздельности.

К возражению от 08.12.2005 приложены материалы, свидетельствующие о широком применении словесного элемента «Sadia» в качестве средства маркировки товаров 29, 30 классов МКТУ, производимых заявителем, а также об известности самого заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для всего перечня товаров.

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

С учетом даты приоритета (11.11.2003) заявки № 2003722093/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 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.

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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявленаом обозначении.

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. Так же 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 латинскую букву «S», в верхнем изгибе которой справа расположен словесный элемент «VitaLight», выполненный рукописным стилем буквами латинского алфавита, а в нижнем изгибе слева – словесный элемент «Sadia», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «ВИТАЛАЙТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знак показал фонетическое тождество словесных элементов «VitaLight» и «ВИТАЛАЙТ» (второе является транслитерацией первого) ввиду нижеследующего.

Следует отметить, что каждое из слов относится к изобретенным обозначениям, что не позволяет оценить их в полной мере по семантическому критерию сходства.

Вместе с тем, поскольку буквы «V» и «L» являются заглавными, а остальные строчными, можно предположить, что слово «VitaLight» составлено из двух самостоятельных лексических единиц различных языков: «Vita» – в переводе с латинского означает «жизнь» и «Light» – в переводе с английского означает легкий (восприятие данного слова непосредственно в этом значении обусловлено его широким использованием при маркировке продукции в качестве указания на свойства товара). Обращение к сети Интернет и исследование российского рынка продуктов питания позволяют согласиться с доводами заявителя, что каждое слово в отдельности хорошо известно российскому

потребителю, в силу чего, обозначение «VitaLight», по всей видимости, будет восприниматься в значении «легкая жизнь» («товары для легкой жизни»). Оригинальность сочетания лексических единиц двух языков, легкость восприятия словосочетания в целом, хорошее его запоминание обуславливают высокую степень его различительной способности как средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

Противопоставленный товарный знак «ВИТАЛАЙТ» представляет собой исполнение словесного элемента заявленного обозначения «VitaLight» буквами русского языка. Тем самым, представляется оправданным говорить о сходстве заложенных в обозначениях понятий. В силу чего наблюдается включение в заявленное обозначение в качестве «сильного» элемента фонетически тождественного словесного элемента, исключительные права на который принадлежат иному лицу.

Кроме того, поскольку непосредственно в каждом из элементов «VitaLight» и «ВИТАЛАЙТ» заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей, рассматриваемые обозначения будут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении сходства обозначений по визуальному критерию, следует отметить, что графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление. Превалирование фонетического и семантического сходства обуславливают второстепенность графического признака.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленного товарного знака, и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2003722093/50, выявлено, что они аналогичны или соотносятся между собой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 29.06.2005.