

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2008, поданное Британия Индастриз Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706237/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006706237/50 с приоритетом от 17.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение «*Britannia Eat Healthy, Think Better*» (Британия Ит Хэлси, Синк Бэттэ), что в переводе на русский язык означает – Британия Ешь здоровую пищу, Думай лучше, выполненное буквами латинского алфавита на прямоугольнике с верхней и нижней изогнутой линиями, а также изобразительный дугообразный элемент на фоне многоугольника. Словесная часть «*Britannia*» является частью фирменного наименования».

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении результата экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «БРИТАНИКА BRITANIKA» по свидетельству №274931, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленное обозначения не являются сходными до степени смешения по графическому критерию, поскольку смешению знаков по графическому критерию препятствует оригинальность и исполнение в цвете заявленного знака, а также наличие в нем изобразительного элемента, в то время как противопоставленный знак имеет стандартное текстовое написание;
- заявленное и противопоставленное обозначения не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, поскольку заявленное обозначение состоит из 5 слов, 9 слогов, 23 звуков, фонетика заявленного обозначения имеет сложную насыщенную структуру, которая не содержит повторяющихся слов или слогов и имеет четкое указание на англоязычную природу обозначения, а противопоставленный знак состоит из 2-х повторяющихся слов, в состав каждого входят 3 слога, 9 звуков, и второе слово воспринимается как транслитерация предшествующего элемента;
- заявленное и противопоставленное обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию благодаря различному смысловому наполнению, поскольку заявленное обозначение представлено 2-мя частями: «BRITANNIA» и «Eat Healthy, Think Better» - в котором «BRITANNIA» является одним из древних названий современной территории Англии, Шотландии и

Уэльса, вторая часть «Eat Healthy, Think Better» представляет собой слоган компании-заявителя и имеет значение «Ешь здоровую пищу, думай лучше», а словесные элементы противопоставленного знака не имеют семантического значения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение содержит словесные элементы «BRITANNIA» и «Eat Healthy, Think Better», а также изобразительный элемент в виде пятиугольника красного цвета с округленными сторонами. Все указанные элементы заключены в рамку красного цвета в виде прямоугольника. Доминирующее положение в заявлении обозначении занимает слово «BRITANNIA», выполненное буквами белого цвета на красном фоне указанного изобразительного элемента. Под красным пятиугольником расположен слоган «Eat Healthy, Think Better», который выполнен курсивным шрифтом зеленого цвета и по длине короче, чем слово «BRITANNIA». Элемента «BRITANNIA» и «Eat Healthy, Think Better» не связаны семантически, графически отделены друг от друга, что обуславливает их восприятие в качестве самостоятельных

элементов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «БРИТАНИКА BRITANIKA» по свидетельству №274931 является словесным, состоит из двух слов (причем слово БРИТАНИКА расположено над словом BRITANIKA), выполнен стандартным шрифтом в черном цвете заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «BRITANNIA Eat Healthy, Think Better» и противопоставленного словесного товарного знака «БРИТАНИКА BRITANIKA» по свидетельству №274931 свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В состав заявленного обозначения входит слово «BRITANNIA», которое является сильным элементом, выполняющим основную индивидуализирующую функцию, и словосочетание «Eat Healthy, Think Better», которое является слабым элементом, не оказывающим существенного влияния на запоминание знака.

Поскольку при сравнительном анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, следует сказать следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «BRITANNIA» и противопоставленный товарный знак «БРИТАНИКА BRITANIKA» являются сходными по фонетическому фактору сходства за счет тождества звучания начальных частей обозначения и сходства звучания конечных частей(БРИТАНИЯ и БРИТАНИ-КА).

То обстоятельство, что заявленное обозначение имеет особенности графического исполнения и цветового решения, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике словесного элемента заложена основная индивидуализирующая функция.

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что заявленное обозначение «BRITANNIA» представляет собой название географического объекта, а противопоставленное обозначение «БРИТАНИКА BRITANIKA» является фантазийным, но образовано оно от слова «BRITANNIA». В связи с тем, что оба слова имеют одинаковые неизменные части, выражающие их основное значение, семантическое отличие будет носить второстепенный характер.

Относительно однородности товаров установлено следующее. Товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, крупы пищевые, саго, заменители кофе, мука, продукты зерновые, хлеб; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий и сладости, включая хлеб; печенье, бисквиты, сухие завтраки, национальные индийские сухие завтраки и десерты, индийские сладости, лед, мед, патока, дрожжи, пекарские порошки, разрыхлители, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, мороженое) являются однородными товарами противопоставленного знака (кофе, в том числе вещества ароматические кофейные, кофе-сырец, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, чай, в том числе налитки на основе чая, чай со льдом, какао, в том числе какао-продукты, налитки какао-молочные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед), поскольку они являются идентичными и относятся к одной родовой группе и имеют одинаковую цель применения. Кроме того, следует отметить, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знаков на рынке более высока.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован

противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008.**