

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поданное Грин Спот (Таиланд) Лтд., Таиланд (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005700041/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005700041/50 с приоритетом от 11.01.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «VITAMILK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и являющееся фантазийным.

Федеральным институтом промышленной собственности 03.07.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «VITAMILK» сходно до степени смешения по фонетическому признаку с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя другого лица товарным знаком «ВИТАМИЛК» (свидетельство №238418).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение «VITAMILK» и противопоставленный товарный знак «ВИТАМИЛК» по свидетельству №238418 не являются сходными до

степени смешения, поскольку кроме фонетического признака экспертиза обязана проверить и иные критерии, по которым сравниваются обозначения.

2. Сходство словесных обозначений определяется также на основании ряда признаков: наличие совпадающих слогов и их расположения, близости состава согласных.

3. Смысл сравниваемых обозначений различный, поскольку в слове «VITAMILK» (написанном в латинице), каждая из его частей имеет семантическое значение, тогда как в русском слове «ВИТАМИЛК» элемент «МИЛК» не имеет никакого семантического значения.

4. Товары сравниваемых обозначений не являются однородными, так как относятся к разным классам МКТУ, к 29 классу МКТУ «молоко» (противопоставленное обозначение) и к 30 классу МКТУ «соевое молоко» (оспариваемое обозначение), имеют различные каналы сбыта, поскольку, как правило, продаются в разных местах.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2005700041/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.01.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными

на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «VITAMILK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака.

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

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленной регистрации №238418 было установлено следующее.

Словесный элемент «VITAMILK» заявленного обозначения и словесный элемент «ВИТАМИЛК» противопоставленного знака, являются фонетически тождественными, поскольку совпадает количество слогов и звуков и состав звуков. При этом имеются основания полагать, что словесный элемент «VITAMILK» будет восприниматься российским потребителем, в большинстве случаев, как транслитерация буквами латинского алфавита словесного элемента «ВИТАМИЛК».

Анализ по семантическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что словесные элементы: «VITAMILK» и «ВИТАМИЛК» не имеют смыслового значения, поскольку не имеют перевода с какого-либо языка, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые обозначения выполнены в одно слово, без пробелов, одним видом шрифта заглавными буквами, в одну строку и имеют визуальную одинаковую длину («VITAMILK» – «ВИТАМИЛК»), поскольку имеют одинаковое количество букв. Вместе с тем, следует отметить, что имеет место и визуальное различие сравниваемых словесных обозначений, обусловленное их исполнением буквами разных алфавитов, однако данное обстоятельство не оказывает решающего влияния на восприятие обозначений в целом.

При сопоставлении обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что отсутствие яркой графической проработки обозначений (исполнение стандартным шрифтом), а также отсутствие семантического значения, обуславливают второстепенность признаков, составляющих визуальный и семантический критерии, и превалирование признаков, по которым установлено фонетическое сходство сравниваемых знаков.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, а именно «соевое молоко».

Товары 30 класса МКТУ «соевое молоко» (соевое молоко – растительное молоко, производимое из соевых бобов, используется в кулинарии идентично коровьему, см. Википедия, Словари, Яндекс) по заявке №2005700041/50 являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «молоко», поскольку оба продукта представляют собой «молоко» и имеют одинаковые условия реализации (продажа осуществляется в одних отделах), в силу

чего могут быть восприняты как товар одного производителя. Таким образом, товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «VITAMILK» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «ВИТАМИЛК» (свидетельство №238418) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2006, оставить в силе решение экспертизы от 03.07.2006.