

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), рассмотрела возражение от 02.11.2007 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «VITAMAX» по свидетельству №263322, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТРОЯ-Ультра», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «VITAMAX» с приоритетом от 10.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.02.2004 за № 263322 на имя Закрытого акционерного общества «Группа предприятий «ОСТ», Московская обл., г.Черноголовка, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В дальнейшем на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 15.09.2006 №РД0012001, правообладателем товарного знака по свидетельству №263322 является ООО «Торговый дом «Черноголовский», Московская обл., г.Ногинск (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное фантазийное обозначение «VITAMAX», выполненное заглавными буквами в латинице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.11.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 263322 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 263322 сходен до степени смешения с товарным знаком «ВИТАМИКС» по свидетельству № 210312, зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРОЯ-Ультра», Санкт-Петербург, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ВИТАМАХ» сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ВИТАМИКС» по свидетельству № 210312 на основании следующего:

- оспариваемый товарный знак «ВИТАМАХ» и противопоставленный товарный знак «ВИТАМИКС» состоят из одного слова, трёх слогов, восьми и семи букв соответственно. Слово «ВИТАМАХ» транслитерируется как «ВИТАМАКС». Сходство сравниваемых обозначений усиливается наличием общего начала «ВИТА-» (корня) и общего окончания «-КС»;

- сравниваемые товарные знаки «ВИТАМАХ» и «ВИТАМИКС» состоят из одного слова, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами в чёрно-белой цветовой гамме, в связи с чем общее зрительное впечатление складывается в пользу графического сходства сравниваемых товарных знаков. Использование букв различных алфавитов (латиницы и кириллицы) не является существенным;

- сравниваемые товарные знаки воспринимаются одинаково в семантическом аспекте, поскольку представляют собой фантазийные слова, лишённые определённого смысла;

- сравнительный анализ, проведённый в отношении сопоставляемых обозначений, показывает, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным обозначением в целом, что подтверждает правомерность доводов по поводу сходства сравниваемых обозначений;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ, при этом перечень товаров регистрации №263322 включает в себя товары, которые соотносятся с товарами по свидетельству № 210312, как род и вид, поэтому являются однородными товарами;

- доказанное выше сходство до степени смешения сопоставляемых обозначений, а также однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, могут служить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также создаёт возможность недобросовестной конкуренции, что противоречит общественным интересам и требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной регистрацию товарного знака «VITAMAX» по свидетельству № 263322 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

На заседании коллегии 23.09.2008 правообладатель представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сравниваемые товарные знаки являются не сходными семантически, поскольку слово «VITAMAX» трактуется как «много витаминов», а слово «ВИТАМИКС» - «смесь витаминов»;

- для напитков элемент «ВИТА» является «слабым», т.к. отчасти носит описательный характер;

- «сильными» элементами обозначений являются словесные элементы «МАХ» (МАКС)/«МИКС» (МІХ), которые отличаются семантически.

К отзыву приложены сведения о регистрациях, в состав которых входят словесные элементы «ВИТА» и «VITA» на 8 л.

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

С учетом даты поступления (10.04.2003) заявки № 2003707553/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1 - 3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1 - 3) пункта 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (4) пункта 14.4.2.2 Правил).

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый по свидетельству №263322 товарный знак является словесным и представляет собой слово «VITAMAX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 210312 представляет собой словесное обозначение «ВИТАМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не имеют конкретного смыслового значения и являются фантазийными, в связи с чем анализ сопоставляемых знаков по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Довод правообладателя о различной семантике сравниваемых обозначений является неубедительным, поскольку смысловые значения данных обозначений, трактуемые как «много витаминов» и «смесь витаминов», не подтверждены документально. Возражение также не содержит иных фактических данных, позволяющих прийти к данному выводу.

Различия в графическом исполнении обозначений носят второстепенный характер.

Учитывая второстепенность графического и семантического признаков, в основу сходства коллегией положен фонетический фактор сходства.

Оспариваемый товарный знак «VITAMAX» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «ВИТАМАКС», в связи с чем установлено, что сравниваемые знаки состоят из 8 звуков: В, И, Т, А, М, А, К, С и В, И, Т, А, М, И, К, С. Следовательно, у сравниваемых слов 7 звуков тождественны, причём расположены в том же порядке по отношению друг к другу. Различие заключается в одном звуке А – И. Совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки предназначены для маркировки товаров 32 класса МКТУ, которые являются тождественными, например,

«безалкогольные напитки, соки фруктовые, сиропы», или однородными, т.к. все товары, указанные в перечнях регистраций сопоставляемых товарных знаков, относятся к товарам одного рода (безалкогольные напитки), имеют одно назначение, одни и те же условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, рассматриваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №263322 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак «VITAMAX» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, следует отметить, что соответствующие доказательства лицом, подавшим возражение, представлены не были, следовательно, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.11.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «VITAMAX» по свидетельству № 263322 недействительным полностью.