

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, рассмотрела поступившее 16.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583789, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 583789 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.08.2016 по заявке № 2014734230 с приоритетом от 09.10.2014 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



зарегистрировано комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛИВКИ». Данный словесный элемент включен в этот товарный знак, согласно сведениям об оспариваемой регистрации, как неохраняемый элемент.

В поступившем 16.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что

оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ со словесным товарным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству № 546755, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.01.2017, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное оригинальным композиционным решением в оспариваемом товарном знаке, в котором словесный элемент не несет основной индивидуализирующей нагрузки и включен в него лишь в качестве неохраняемого элемента. При этом правообладателем в отзыве отмечено, что данный товарный знак воспринимается потребителями исключительно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя в силу использования им этого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены документы, свидетельствующие об использовании им оспариваемого товарного знака (далее – [1]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.10.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003

№ 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , наибольшую часть пространства в котором занимает оригинальная художественная композиция, состоящая из изобразительных элементов, а словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛИВКИ» включен в этот товарный знак лишь как неохраняемый элемент. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 546755 с приоритетом от 30.05.2012 представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Как было отмечено выше, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛИВКИ» в составе оспариваемого товарного знака является неохранным («слабым») элементом, то есть он не способен выполнять индивидуализирующую функцию.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать только сходство «сильных» элементов, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛИВКИ» оспариваемого товарного знака не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В свою очередь, оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства обозначений осуществляется с учетом общего зрительного впечатления от их восприятия в целом, формируемого всеми элементами, составляющими эти знаки.

Однако сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке оригинальной художественной композиции из изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, а также очевидными отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не имеют сходных «сильных» элементов, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, и производят совершенно разное общее зрительное впечатление. Следовательно, они никак не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства.

Товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», в отношении которых

охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, индивидуализируемых этими знаками, одному производителю.

Исходя из этого обстоятельства, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание то, что оспариваемый товарный знак в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ представляет собой фантазийное обозначение, не способное само по себе характеризовать услуги, коллегия не усматривает также и наличия у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг, то есть каких-либо оснований для его признания не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что правообладателем были представлены документы, свидетельствующие об использовании им оспариваемого товарного знака [1].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 583789.