

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Амилко», Ростовская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618777, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2016721394 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.06.2017 за № 618777 с приоритетом от 15.06.2016 в отношении товаров 01 и 30 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Амил», Нижегородская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изображения пятиугольника, справа от которого расположен словесный элемент «Amyl», выполненный буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2017 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 618777 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что включенный в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «Amyl»

занимает в нем доминирующее положение, а в силу своего смыслового значения («крахмал») характеризует товары 30 класса МКТУ «крахмал пищевой» и способен ввести в заблуждение потребителя относительно иных товаров, не содержащих крахмал.

Вместе с тем, в возражении отмечено, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 30

АМИЛКО

классов МКТУ со словесным товарным знаком **AMYLCO** по свидетельству № 373749, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, ввиду полного фонетического вхождения доминирующего в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Amyl» в противопоставленный товарный знак («AMYLCO») и совпадения соответствующих слогов и звуков, а также использования букв латинского алфавита.

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

К возражению были приложены копии учредительных документов, распечатки сведений из сети Интернет и судебные документы.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном им отзыве, доводы которого сводятся к тому, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке словесный элемент «Amyl» («крахмал») является неохраняемым, поскольку признан описательным, характеризующим товары, для маркировки которых он предназначен, а именно: крахмал, крахмалсодержащие товары и однородные им, ввиду чего оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, для индивидуализации которых он предназначен, и не является сходным с противопоставленным словесным товарным знаком.

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

К отзыву были приложены распечатки сведений из сети Интернет и отраслевые нормативные акты.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 618777 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из пятиугольника, справа от которого расположен словесный элемент «Amyl», выполненный буквами латинского алфавита и указанный в данной регистрации товарного знака как неохраняемый элемент.

На основании пункта 4.10 Правил ППС правообладателем были внесены в оспариваемую регистрацию товарного знака по свидетельству № 618777 уточнения, устраняющие причины, которые могли бы послужить основанием, в соответствии с мотивами рассматриваемого возражения, для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным.

Так, в частности, было внесено изменение в изображение оспариваемого товарного знака, а именно уменьшены в размере шрифтовые единицы

вышеуказанного неохраняемого словесного элемента «Amyl» –  Amyl (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 15.05.2018).

Исходя из данного обстоятельства, в оспариваемом товарном знаке доминирует именно изобразительный элемент, занимающий в этом знаке значительно бóльшую часть пространства, причем он акцентирует на себе внимание еще и в силу того, что помещен в левой части знака, с которой обычно

и начинается визуальное восприятие обозначения в целом, а вышеуказанный неохраняемый словесный элемент, в свою очередь, занимает, напротив, второстепенное периферийное положение, то есть никак не является доминирующим в знаке в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии правообладателем были представлены сведения из словарей, согласно которым слово «Amyl» в переводе с английского языка означает «крахмал», в силу чего данный словесный элемент действительно является неохраноспособным, а именно характеризующим соответствующие крахмалосодержащие товары, то есть его включение в оспариваемый товарный знак для таких товаров в качестве неохраняемого элемента является правомерным.

В этой связи в оспариваемую регистрацию товарного знака были внесены изменения также и в перечень товаров 01 и 30 классов МКТУ, а именно в их формулировки были включены соответствующие указания на то, что все они являются содержащими крахмал, и были исключены из перечня товары, не способные содержать его (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 11.05.2018).

Исходя из данного обстоятельства, словесный элемент «Amyl» («крахмал») и является для этих товаров, собственно, неохраняемым элементом, а какие-либо иные товары, не содержащие крахмал, в отношении которых он мог бы ввести в заблуждение потребителя, в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака отсутствуют.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

АМИЛКО

Противопоставленный товарный знак **AMYLSO** по свидетельству № 373749 является выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов словесным обозначением, то есть этот товарный знак не содержит в себе каких-либо изобразительных элементов, сравнительному

анализу с которыми подлежал бы доминирующий в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент.

В свою очередь, словесный элемент «Аmyl», включенный в оспариваемый товарный знак всего лишь в качестве неохраемого элемента, то есть не играющий в нем, собственно, никакой индивидуализирующей роли, не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком.

Исходя из этого обстоятельства, сравниваемые знаки никак не могут быть признаны сходными.

Вместе с тем, все соответствующие товары 01 и 30 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен оспариваемый товарный знак, и товары 01 и 30 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака являются разновидностями пищевых добавок и используются в пищевой промышленности в процессе изготовления пищевых продуктов с целью придания им определенных свойств, а также могут быть взаимозаменяемыми, то есть они являются однородными, что правообладателем в отзыве никак не оспаривается.

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

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 373749 никак не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров, что позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 618777.