

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 29.11.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Компания ЮНИМИЛК», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722131/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009722131/50 с приоритетом от 09.09.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения кусочков ананаса, персика и нектарина, расположенных по кругу, желтого, темно-желтого, белого, красного, темно-красного, коричневого и желто-коричневого цветов, а также изобретенного не имеющего определенного смыслового значения словосочетания «АКТУАЛЬ СМУССИ», выполненного стилизованным шрифтом буквами темно-синего и фиолетового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении остальной части заявленных товаров 05,

товаров 29, 32 классов МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в обозначении присутствуют реалистические изображения кусочков ананаса, нектарина и долек персика, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава заявленных товаров. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы, указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «ЧУДО СМУСИ» по свидетельству №394854 с приоритетом от 06.12.2007 в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ [1];

- «СМУСС» по свидетельству №347104 с приоритетом от 06.10.2006 в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ [2];

- «SMOOZY» по свидетельству №264642 с приоритетом от 04.09.2003 в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ [3];

- «СМУЗИ» по свидетельству №264641 с приоритетом от 04.09.2003 в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив указанные экспертизой вводящие в заблуждение товары;
- словесный элемент «смусси» происходит от существительного «smoothie» (англ.) и означает коктейль из фруктов или фруктового сока с молоком или мороженым, данное слово «смусси» очень часто употребляется в следующих сочетаниях:

фруктовые смусли, фруктовые пюре смусли, йогуртовые смусли, микс из ягод смусли, также слово «смусли» часто встречается в меню кафе и ресторанов в разделе напитки и десерты;

- заявитель согласен на исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «СМУССИ» в составе товарного знака;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни по одному из критериев сходства, поскольку является комбинированным, содержит в своем составе словесный элемент «АКТУАЛЬ», который является изобретенным и сильным элементом, придающим иное фонетическое звучание заявленному обозначению;
- компания заявителя активно использует товарный знак «АКТУАЛЬ смусли» для обозначения своей продукции.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 29.09.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009722131/50 в отношении части заявленных товаров 05, 29, 30 и всех товаров 32 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «СМУССИ».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 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 2.3.2.1 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изображения кусочков ананаса, персика и нектарина, расположенных по кругу, а также словесных элементов «АКТУАЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «СМУССИ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита меньшего размера, чем буквы слова «АКТУАЛЬ». Знак выполнен в желтом, белом, темно-желтом, красном, темно-синем, желто-коричневом, коричневом, фиолетовом, темно-красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение содержит реалистические изображения кусочков ананаса, нектарина и долек персика, в связи с чем способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава заявленных товаров, которые не могут содержать название фрукта, и, кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения основано также на его сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1- 4] в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, однородных товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении экспертизы, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе неохраноспособный элемент «СМУССИ», характеризующий часть заявленных товаров, указывая на их вид, а в отношении другой части заявленных товаров является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Заявитель выразил свое согласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией Палаты по патентным спорам. В связи с этим он ходатайствовал об исключении из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «СМУССИ», а также скорректировал первоначально заявленный объем притязаний, ограничив перечень товарами: 05 класса МКТУ «диетические вещества

для медицинских целей; детское питание, включая молочные смеси», 29 класса МКТУ «молочные продукты», 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, включая безалкогольные напитки на основе молока; фруктовые напитки и фруктовые соки, в том числе для детей».

При анализе заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно содержит словесный элемент «СМУССИ», который является транслитерацией английского слова «SMOOTHIE», означающего «коктейль из фруктов или фруктового сока с молоком или мороженым», кроме того, слово «смусси», как следует из информации, полученной из сети Интернет, часто встречается в меню различных кафе и ресторанов в разделе напитки и десерты.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что указанное словесное обозначение «СМУССИ» достаточно часто употребляется российским потребителем как указание на определенный вид товара (коктейль из фруктов или фруктового сока с молоком или мороженым), следовательно, словесный элемент «СМУССИ» заявленного обозначения по заявке №2009722131/50 является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку словесный элемент «СМУССИ» заявленного обозначения не занимает доминирующего положения в обозначении, то может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05, 29, 32 классов МКТУ уточненного перечня.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что основным, «сильным» элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «АКТУАЛЬ», доминирующий в обозначении пространственно в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к словесному элементу «СМУССИ», расположения в центре знака, а также в силу оригинальной графической проработки буквенных элементов.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №394854 является словесным и представляет собой словосочетание «Чудо Смуси», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №347104 является словесным и представляет собой слово «СМУСС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №264642 является словесным и представляет собой слово «SMOOZY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №264641 является словесным и представляет собой слово «СМУЗИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки, включают словесные элементы «Смуси», «СМУСС», «SMOOZY», «СМУЗИ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Данные словесные элементы пространственно доминируют в товарных знаках, и выполняют в знаках основную индивидуализирующую функцию.

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «АКТУАЛЬ», в то время как словесный элемент «СМУССИ» является второстепенным с точки зрения его пространственного и смыслового значения, то даже при наличии фонетического сходства словесного элемента «СМУССИ» со словесными элементами «Смуси», «СМУСС», «SMOOZY»,

«СМУЗИ» противопоставленных товарных знаков [1-4], сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для части товаров 05, товаров 29, 30, 32 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признала ошибочным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 29.11.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009722131/50 в качестве товарного знака с учетом дополнительных обстоятельств.