

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 08.08.2012, поданное компанией Best Friend Group Oy, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461462, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011714843 с приоритетом от 13.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.05.2012 за №461462 в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Скин Концепт АГ, Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №461462 представляет собой словесное обозначение «PET'S BEST FRIEND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.10.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «BEST FRIEND» / «БЕСТ ФРЕНД», ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражения, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ (международная регистрация №983215, приоритет от 17.10.2008 – [1]; международная регистрация №988231, приоритет от 02.09.2008 – [2];

свидетельство №446810, приоритет от 29.10.2010 – [3]; свидетельство №446811, приоритет от 29.10.2010 – [4]);

- основным элементом в противопоставленных знаках является «BEST FRIEND» / «БЕСТ ФРЕНД», в оспариваемом товарном знаке главным элементом также является «BEST FRIEND»;

- таким образом, сравниваемые обозначения сходны фонетически и семантически, поскольку включают тождественные словесные элементы «BEST FRIEND» / «БЕСТ ФРЕНД»;

- визуально, сравниваемые знаки сходны по всем признакам графического сходства словесных элементов;

- сопоставляемые товары 05, 31 классов МКТУ однородны, поскольку в перечнях указаны тождественные товары;

- оценивая вероятность смешения сравниваемых знаков, потребителям следует учитывать, что маркируемые ими товары 05, 31 классов МКТУ относятся к группе недорогих товаров широкого потребления, т.е. к товарам, в отношении которых опасность смешения наиболее велика;

- кроме того, компания Best Friend Group Oy, Финляндия, специализируется на производстве товаров для домашних животных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461462 недействительным в отношении всех товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о компании Best Friend Group Oy – (1).

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.12.2012. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №461462 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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).

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 словесное обозначение «PET'S BEST FRIEND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки: «BEST FRIEND NATURAL BITES» по международной регистрации №983215 – [1]; «BEST FRIEND WELLDONE» по международной регистрации №988231 – [2]; «BEST FRIEND» по свидетельству №446810 – [3]; «БЭСТ ФРЕНД» по свидетельству №446811 – [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита.

Правовая охрана знакам [1, 2] предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне регистраций. Правовая охрана знакам [3, 4] предоставлена, в частности, в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне регистраций.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

С состав оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1-4] входят словесные элементы «BEST FRIEND» - «BEST FRIEND / БЭСТ ФРЕНД».

При этом в оспариваемом знаке словесный элемент «BEST FRIEND» является сильным элементом, способным индивидуализировать товары производителя (в отличие от элемента «PET», который в переводе с английского языка означает любимое домашнее животное, и для товаров 05, 31 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, является слабым).

Словесный элемент «BEST FRIEND» (и как вариант его исполнения «БЭСТ ФРЕНД») содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак словесного элемента BEST FRIEND / БЭСТ ФРЕНД, исключительное право на которое принадлежит иному лицу, приводит к выводу об ассоциации обозначений в целом.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между оспариваемым и противопоставленными ему товарными знаками [1-4] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные разным количеством слов, составляющих сравниваемые обозначения, а также выполнением словесных элементов оспариваемого и противопоставленного [1] знаков буквами разных алфавитов. Однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Сравнение перечней товаров 05, 31 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05, 31 классов МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого

источника. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05, 31 классов МКТУ, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №461462 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 01.10.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461462 недействительным в отношении всех товаров 05, 31 классов МКТУ.