

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 16.09.2013, поданное компанией Дзе Кока-Кола Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482213, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011742833 с приоритетом от 27.12.2011 зарегистрирован 11.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №482213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Садко-Приоритет», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «FANZA» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482213 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Дзе Кока Кола Компани, является

правообладателем товарных знаков «FANTA/ФАНТА» по свидетельствам №№31825, 39702, 61608, зарегистрированных в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;
- компания Дзе Кока-Кола Компани периодически производит обновление дизайна товарных знаков, в связи, с чем регистрация словесных товарных знаков важна для лица, подавшего возражение, в целях защиты своих прав;
- компания Дзе Кока-Кола Компани – известная транснациональная корпорация, основанная в 1892 году в США. Благодаря масштабным мероприятиям по продвижению на российском рынке своей продукции и предпринятым усилиям по защите прав на принадлежащую компании интеллектуальную собственность Дзе Кока-Кола Компани обладает стабильной репутацией производителя продукции, отличающейся особым качеством, широко известной российским и зарубежным потребителям. Безалкогольный напиток «ФАНТА» впервые появился в России в 1979 году и по сегодняшний день является известным и популярным напитком в России;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров чай и напитки на основе чая. Безалкогольные напитки, маркируемые обозначением «ФАНТА/FANTA», находятся в одном рыночном сегменте напитков и предлагаются к продаже в одном отделе безалкогольных напитков;
- потребитель, приобретая напитки на основе чая, маркированные товарным знаком «FANZA», ассоциируют их с продукцией компании Дзе Кока-Кола Компани.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №482213 недействительной частично.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Справки о рекламе.

2. Копия эфирной справки.
3. График фактического размещения рекламы.
4. Копия диска с рекламой.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (27.12.2011) заявки №2011742833 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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.

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.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 товарный знак «FANZA» по свидетельству №482213 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «FANTA» по свидетельству №39702 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «ФАНТА» по свидетельству №61608 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «FANTA» по свидетельству №31825 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Анализ сходства показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, букв, слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а отличие составляет только произношение одной буквы (t/z).

Словесные обозначения «FANZA/FANTA/ФАНТА» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графически сравниваемые товарные знаки отличаются ввиду выполнения их различными шрифтовыми единицами, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Однородность товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-3] показал, что они совпадают по назначению (безалкогольные напитки), кругу потребителей и имеют одно место реализации. Кроме того, при установлении сходства коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, основанной за счет словесных элементов «ФАНТА/FANTA». Наличие сходного до степени смешения товарного знака, способно породить в сознании потребителей представление о принадлежности указанного товарного знака одному производителю. Следует также отметить, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован также в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», однако, данный вид товара не является однородным товарам 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки», поскольку, относится к сыпучему виду чая, а именно заварки.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1], то они не являются однородными, поскольку, относятся к разным видам товара (чай; напитки на основе чая/покрытые сахарной глазурью сладости, щербеты и препараты для их приготовления), имеют разное место реализации.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать

обоснованными, только в части товаров 30 класса МКТУ – «напитки на основе чая»..

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак не содержит каких – либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающих на производителя товаров, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение.

В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

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

удовлетворить возражение от 16.09.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482213 в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая».