

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, рассмотрела возражение от 27.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Белстар», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714522, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011714522 с приоритетом от 11.05.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «BELSTAR» и «food ingredients», выполненные буквами латинского алфавита, и стилизованные изображения рыбы, окорока и головки сыра.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех указанных в заявке товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ и другой части товаров 29, 30 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «food ingredients», в переводе с английского языка означающий «пищевые ингредиенты», является неохраноспособным, поскольку он характеризует указанные в заявке товары.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 302899 («БЕЛСТАР»), 459780 («БЕЛАСТАР»), 452699 («Бельстеп / Belster»), 427523 и 427524 («BESTAR»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, внешней формой и видом изобразительных элементов, составом букв и наличием иных словесных элементов;
- 3) словесный элемент «BELSTAR» в составе заявленного обозначения воспроизводит часть фирменного наименования заявителя на английском языке, а словесные элементы «Бельстеп / Belster» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 452699 воспроизводят, согласно информации из сети Интернет, некую фамилию, и слово «BESTAR» в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 427523 и 427524 в переводе с английского языка означает «усеивать, усыпать звездами; украшать звездами»;

- 4) заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность на разных рынках товаров, имеющих разный круг потребителей.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «BELSTAR» и «food ingredients», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении доминирует слово «BELSTAR», которое акцентирует на себе внимание, поскольку занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «food ingredients».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.05.2011 испрашивается в отношении товаров 01, 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 302899 (с приоритетом от 10.06.2005), 459780 (с приоритетом от 17.02.2011), 452699 (с приоритетом от 13.01.2011), 427523 (с приоритетом от 05.08.2010) и 427524 (с приоритетом от 05.08.2010) представляют собой комбинированные или словесные обозначения, в состав которых входят словесные элементы «БЕЛСТАР», «БЕЛАСТАР», «Бельстер / Belster» либо «BESTAR», выполненные оригинальным или стандартным шрифтами буквами русского или латинского алфавитов.

Следует отметить, в частности, что словесные элементы «БЕЛСТАР» и «BESTAR» в комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№ 302899 и 427524 занимают доминирующее положение, поскольку запоминаются легче, чем изобразительные элементы, а словесные элементы «АГРО» и «Café Premium», согласно данным регистрациям товарных знаков, включены в них лишь как неохранные элементы.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 01, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят и занимают доминирующее положение фонетически тождественные или сходные словесные элементы –

«BELSTAR», «БЕЛСТАР», «БЕЛАСТАР», «Бельстеп / Belster» и «BESTAR», поскольку они имеют идентичный или близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе в их начальных и конечных частях, в силу чего ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства сравниваемых обозначений, на основе которого и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, отмеченные в возражении, имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается отмеченного в возражении факта вхождения слова «BELSTAR» в состав фирменного наименования заявителя на английском языке, то следует отметить, что данным обстоятельством не опровергается вывод о сходстве сравниваемых знаков, так как соответствующее фирменное наименование лишь индивидуализирует заявителя как юридическое лицо. Указанные средства индивидуализации выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Все указанные в заявке товары 01 класса МКТУ, товары 29 класса МКТУ «белки пищевые; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе пищевое; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; казеин пищевой; клей рыбий пищевой; протеины пищевые; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; ферменты сычужные; экстракты водорослей пищевые», товары 30 класса МКТУ «тапиока (маниока); саго;

ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; вещества ароматические кофейные; крахмал пищевой» и все указанные в заявке услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 01, 29, 30 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть они являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что области реальной деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков различны, то следует отметить, что указанным не опровергается вывод об однородности соответствующих товаров и услуг, приведенных в сопоставляемых перечнях товаров и услуг заявки и противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, исходя из анализа именно соответствующих перечней товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров 01, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 302899, 459780, 452699, 427523 и 427524.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в заявке товаров 01 класса МКТУ, товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе пищевое; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; казеин пищевой; клей рыбий пищевой; протеины пищевые; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; ферменты сычужные; экстракты водорослей

пищевые», товаров 30 класса МКТУ «тапиока (маниока); саго; ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; вещества ароматические кофейные; крахмал пищевой» и всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о возможности включения в товарный знак словесного элемента «food ingredients», в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, только в качестве неохраняемого элемента заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2013.