

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 01.12.2014, поданное компанией Юнилевер Н.В., Нидерланды (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741272, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012741272 с приоритетом от 28.11.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «Апельсиновый Кристалл», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

Роспатентом 26.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица словесным товарным знаком «Кристалл» по свидетельству №233851 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений

согласно заключению по результатам экспертизы обусловлено семантическим и фонетическим сходством их словесных элементов «кристалл».

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «апельсиновый», который в силу своего смыслового значения воспринимается как указание на состав и свойства заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 01.12.2014 заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак не являются сходными фонетически, поскольку имеют разное количество слов, слогов и букв. Прилагательное «апельсиновый» увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- кроме того, фонетическое сходство обозначений отсутствует, поскольку слово «апельсиновый» в заявленном обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя;

- визуальное различие достигается за счет разного количества элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений;

- прилагательное «апельсиновый» меняет смысл обозначения, ввиду чего словосочетание «Апельсиновый Кристалл» и слово «Кристалл» не являются сходными;

- довод экспертизы об «описательности» словесного элемента «апельсиновый» является необоснованным, поскольку данная лексическая единица в совокупности со словом «кристалл» имеет фантазийный характер;

- Роспатентом зарегистрировано большое количество товарных знаков со словами «кристалл» и «апельсиновый» в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя различных производителей, в частности, «Черный кристалл» по свидетельству №347320, «Магический кристалл» по свидетельству №448872, «Золотой кристалл» по свидетельству №287022, «WHITE CRYSTAL» по

свидетельству №484752 и др.; «Апельсиновый букет» по свидетельству №218252, «Апельсиновый день» по свидетельству №251633, «Апельсиновый рай» по свидетельствам №258062, 458823, «Апельсиновый задор» по свидетельству №368307.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки №2012741272 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 представляет собой словесное обозначение «Апельсиновый Кристалл», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «Апельсиновый» и «Кристалл».

Слово «Апельсиновый», согласно словарю С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», Москва, «АЗЪ», 1993г., с.24, имеет значение «1. Апельсин, 2. Оранжевый, цвета кожуры зрелого апельсина». «Апельсин» - цитрусовое дерево, а также сочный ароматный кисло-сладкий плод его с мягкой кожурой оранжевого цвета. С учетом приведенных значений, словесный элемент «Апельсиновый» заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ является «слабым», поскольку порождает в сознании потребителя ассоциативную связь с определенными вкусовыми и цветовыми характеристиками.

Основным «сильным» элементом обозначения является словесный элемент «Кристалл», означающий «твердое тело, имеющее упорядоченное симметрическое строение» (смотри словарь выше, с. 314).

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №233851 представляет собой слово «Кристалл», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «К». В настоящее время правовая охрана знака действует в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

«Слабый» словесный элемент «апельсиновый» заявленного обозначения не изменяет смысловое значение словесного элемента «кристалл», поскольку слово

«апельсиновый» не лишат слова «кристалл» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «кристалл».

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку они выполнены буквами одинакового алфавита сходным стандартным шрифтом.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое, щербет [мороженое фруктовое], кондитерские изделия замороженные», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «мороженое», для которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку они совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в качестве примеров ранее зарегистрированные Роспатентом товарные знаки со словами «кристалл» и «апельсиновый» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, не могут служить основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2014.