

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.03.2015. Данное возражение подано компанией «Блю Даймонд Гроуэрс», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720352, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013720352 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «BLUE», «DIAMOND» с приоритетом, испрашиваемым по первоначальной заявке № 2012700158 от 11.01.2012 (US), была подана на имя заявителя 18.06.2013 в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720352 в отношении всех заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 29 и 31 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Джей Рус», Россия) товарным знаком по свидетельству № 312321, приоритет 02.12.2004 [1].

В заключении экспертизы также указано, что приостановление делопроизводства до разрешения Судом по интеллектуальным правам спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] не предусмотрено действующим законодательством.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не сходны по всем критериям: фонетическому (отличаются по количеству букв, звуков, слогов, составу слов и произношению), графическому (производят разное впечатление за счет оригинальной графики заявленного обозначения) и семантическому (заявленное обозначение может быть переведено как «синий алмаз», «голубой алмаз», «голубой бриллиант», «грустный алмаз» и т.д., а противопоставленный знак содержит русское словосочетание «синий алмаз»).

Также в возражении указано, что словесный элемент заявленного обозначения является частью фирменного наименования заявителя.

Кроме того, приведены подробные сведения относительно различия сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1]. В частности указано, что заявитель является всемирно известным производителем миндаля и других орехов (компания основана в 1920 году), а ООО «Джей Рус» занимается производством исключительно чая и является российским филиалом индийского холдинга «Madhu Jayanti International Ltd» (филиал был основан в 2002 году).

Заявитель отмечает, что между сторонами спора было достигнуто мировое соглашение и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2013720352 в отношении заявленного перечня товаров. При этом, правообладатель знака [1] подал заявление в Роспатент об ограничении перечня товаров 29 и 31 классов МКТУ, касающиеся исключения из него товаров «орехи» и «орехи обработанные».

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.01.2012) заявки № 2013720352 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение алмаза, внутри которого размещена надпись «BLUE DIAMOND», выполненная в две строки заглавными буквами латинского алфавита (буквы «B» и «D» выполнены более крупным шрифтом). Под надписью размещено изображение фигурной плашки. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

СИНИЙ АЛМАЗ

Противопоставленный товарный знак «BLUE DIAMOND» [1] включает в себя словосочетания «СИНИЙ АЛМАЗ» и «BLUE DIAMOND», выполненные на разных строках заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, в которой элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку, выступает словосочетание «BLUE DIAMOND».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и

семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения (одинаковое начертание всех букв) элемент «BLUE DIAMOND».

Следует обратить внимание, что элемент: «СИНИЙ АЛМАЗ» является одним из возможных переводов словосочетания «BLUE DIAMOND» (англ. «blue» - синий, голубой; «diamond» - алмаз, бриллиант, <http://slovari.yandex.ru/>) и не изменяет его восприятия с точки зрения семантики.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, графически отражающего семантическое значение словесной составляющей обозначения – стилизованное изображение алмаза, не привносит в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 29 и 31 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку относятся к обработанным или необработанным орехам, т.е. соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2013720352 в отношении заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 12.03.2015.

Следует также принять во внимание, что из перечня товаров противопоставленного товарного знака [1] исключены следующие товары 29 и 31 классов МКТУ: 29 - орехи обработанные; 31 – орехи, о чем в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была сделана соответствующая запись (дата внесения записи – 21.05.2015).

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013720352 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «орехи обработанные; миндаль обработанный; закуски легкие в виде орехов и на базе орехов; закуски легкие в виде смеси орехов и на базе смеси орехов; орехи ароматизированные; миндаль ароматизированный; орехи обжаренные и посоленные; миндаль обжаренный и посоленный» и товаров 31 класса МКТУ: «орехи (необработанные); миндаль (необработанный)».

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

удовлетворить возражение от 12.03.2015, отменить решение Роспатента от 25.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013720352.