

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), рассмотрела возражение от 28.02.2011, поданное компанией Марс, Инкорпорейтед, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702709, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009702709 с приоритетом от 13.02.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя не имеющее смыслового значения словесное обозначение «ОПТИМА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное внутри горизонтально ориентированного прямоугольника, фоном которого является рисунок в мелкую сетку. Под данным прямоугольником расположены словесные элементы «PREMIUM QUALITY PET FOODS» (ПРЕМИУМ КУОЛИТИ ПЕТ ФУДС), размещенные внутри прямоугольной вставки темного цвета. В дальнейшем в заявленное обозначение были внесены изменения, согласно которым все словесные элементы, кроме «ОПТИМА», были исключены.

Решением Роспатента от 24.11.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «ОПТИМА» по свидетельству №398842 [1] для однородных товаров 05 класса МКТУ, «ОПТИМУМ» по свидетельствам №388334 и №387361 [2] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, «ОПТИМУМ» по свидетельству №359956 [3] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, «ОПТИМА» по свидетельствам №294885[4] и 114536 [5] в отношении однородных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, «ОПТИМА» по свидетельству №261010 [6] для однородных товаров 31 класса МКТУ и знаком «ОПТИМО» по международной регистрации №633885 [7] для услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ. Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение «воспроизводит название биологически активной добавки «ОПТИМА», зарегистрированной на имя иного лица под №77.99.23.3.У.2668.4.08, 2008-04-03, что будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя части товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 28.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, приведены следующие доводы:

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, в связи с чем не намерен оспаривать противопоставленные знаки по этим классам;

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком «ОПТИМУМ» по свидетельству №388334, в связи с этим просит ограничить заявленный перечень 31 класса МКТУ следующим образом: «сельскохозяйственные продукты, не относящиеся к другим классам, за исключением семян; садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные, птицы и рыбы; свежие фрукты и

овоши; корма для животных, птиц и рыб и добавки к кормам для животных, птиц и рыб, включенные в 31 класс; пенка из каракатицы; кости и жвачка для животных; наполнители для туалетов для животных, материалы для подстилок для животных»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «ОПТИМА» по свидетельству №429589 в отношении товаров 31 класса МКТУ, которое было выдано заявителю после регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права по свидетельству №261010[6], что устранило препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 31 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009702709/50 в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.02.2009) приоритета заявки №2009702709 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 №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 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 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 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 словесный элемент «ОРТИМА», расположенный на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-7],

зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет.

В связи с тем, что заявитель не намерен оспаривать отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 и услуг 44 класса МКТУ, и просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении товаров 31 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным анализировать противопоставленные знаки [1, 3-5, 7], зарегистрированные для указанных товаров и услуг, на тождество и сходство с заявленным обозначением. Поскольку в результате регистрации Роспатентом договора отчуждения исключительного права на противопоставленный знак [6] на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки «ОПТИМУМ» по свидетельствам №388334 и №387361[2]. Несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение в целом является сходным с противопоставленными знаками [2] на основании фонетического сходства их «сильных» элементов. Вместе с тем, следует отметить, что заявитель выразил согласие с тем, что сравниваемые знаки являются сходными, и ограничил перечень товаров 31 класса МКТУ, исключив из него товары, однородные указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

В отношении того, что заявленное обозначение для части товаров 05 класса МКТУ может вводить потребителя в заблуждение ввиду существования биологически активной добавки «ОПТИМА», следует отметить, что данное основание не подлежит анализу ввиду ограничения заявителем объема притязаний только товарами 31 класса МКТУ.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702709 в отношении ограниченного перечня товаров 31 класса МКТУ, а именно: «сельскохозяйственные продукты, не относящиеся к другим классам, за

исключением семян; садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные, птицы и рыбы; свежие фрукты и овощи; корма для животных, птиц и рыб и добавки к кормам для животных, птиц и рыб, включенные в 31 класс; пенка из каракатицы; кости и жвачка для животных; наполнители для туалетов для животных, материалы для подстилок для животных».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.02.2011, отменить решение Роспатента от 24.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009702709.