

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.04.2009, поданное КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН, Франция (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716450/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007716450/50 с приоритетом от 04.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя квадрат серого цвета, на фоне которого расположено стилизованное изображение цветка с тремя желтыми лепестками в виде овалов с белыми контурами и сердцевиной в виде зеленого круга, внутри которого размещены друг под другом слова «ФОРМУЛА», «ЗДОРОВОГО», «РОСТА», выполненные заглавными буквами русского алфавита белого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФОРМУЛА РОСТА» по свидетельству № 184329, зарегистрированным на имя ЗАО «НУТРИТЕК», Москва, для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вероятность смешения потребителем заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком мала;
- сравниваемые обозначения характеризуются неодинаковым количеством слов (3 и 2), слогов (9 и 5) и составом звуков;
- наличие словесного элемента «ЗДОРОВОГО» придает заявленному обозначению существенные отличия от противопоставленного по фонетическим и семантическим признакам;
- заявленное обозначение является комбинированным, причем доминирующее положение в нем занимает изображение цветка;
- рассматриваемые обозначения производят неодинаковое зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом;
- заявитель предпринял меры, необходимые для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 184329, поставил в известность Экспертизу о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184329;
- нарушены права заявителей, так как заключения экспертизы выносятся без учета ведущихся и незавершенных правовых процессов, исход которых влияет на результаты экспертизы.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров.

Заявителем представлены следующие материалы:

- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184329, поданного в Палату по патентным спорам 27.10.2008;

- копия уведомления от 19.11.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184329 в связи с его неиспользованием;

- копия дополнения к ответу заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями,

в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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, представляющее собой стилизованное изображение цветка на фоне серого квадрата, причем лепестки цветка выполнены желтым цветом, сердцевина в виде круга – зеленым. Внутри круга заглавными буквами русского алфавита белого цвета расположены друг под другом слова «ФОРМУЛА», «ЗДОРОВОГО», «РОСТА». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716450/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 184329, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФРМУЛА РОСТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявлении обозначении центральное положение занимает словесный элемент, и именно его будет запоминать потребитель в первую очередь.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в них словосочетания «ФОРМУЛА РОСТА», что приводит к полному фонетическому вхождению одного обозначения в другое, а также к их смысловому сходству.

Прилагательное «ЗДОРОВОГО», имеющееся в заявлении обозначении, не привносит в семантику словосочетания той доли оригинальности, которая привела бы к различному восприятию сопоставляемых обозначений.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами русского алфавита. Некоторое визуальное различие, а именно наличие изобразительного элемента в заявлении обозначении, не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарами 29 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и соотносятся друг с другом как вид-род.

Товары 29 класса МКТУ являются пищевыми продуктами и напитками, то есть относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и семантического тождества сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени однородности товаров 29 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, зарегистрированный на имя другого лица с более ранним приоритетом, являются сходными до степени смешения.

Что касается доводов заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака № 184329 была досрочно прекращена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.05.2009, необходимо отметить следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решения экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность вынесения соответствующего решения с учетом обстоятельств, имевших место на дату принятия возражения к рассмотрению, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правовая охрана товарного знака «ФОРМУЛА РОСТА» по свидетельству № 184329 действовала на дату принятия (07.05.2009) возражения от 08.04.2009 к рассмотрению.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение Роспатента от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716450/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007716450/50.**