


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 07.07.2015, поданное ООО «АШАН», Московская обл., г.Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714761, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013714761 с приоритетом от 29.04.2013 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «КАЖДЫЙ ДЕНЬ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде двух разноцветных линий, расположенные справа и слева от слова «ДЕНЬ». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 01-06, 08-11, 13-34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 12.01.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714761 в отношении товаров 01-04, 06, 08-11, 13-28, 31, 34 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

BotaniQ

степени смешения с товарными знаками: **КАЖДЫЙ ДЕНЬ** (свидетельство №329532 с

приоритетом от 13.06.2006),  (свидетельство №378286 с приоритетом от

14.06.2007),  (свидетельство №338963 с приоритетом от 07.11.2006), ранее зарегистрированными на имя Сойра Инвестментс Лимитед, 3076 Сэр Френсис Дрейкс Хайвей, П.О. Бокс 3463, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские о-ва в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 07.07.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении заявленных товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки не являются тождественными ни по звуковому, ни по смысловому, ни по визуальным критериям сходства и, следовательно, при наличии согласия правообладателя старших знаков регистрация в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения «КАЖДЫЙ ДЕНЬ» по заявке №2013714761 для заявленных товаров 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714761 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2013) подачи заявки №2013714761 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение

 , включающее словесный элемент «КАЖДЫЙ ДЕНЬ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде двух разноцветных линий, расположенные справа и слева от слова «ДЕНЬ». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 01-06, 08-11, 13-34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам №329532 – (1), №378286 – (2), №338963 – (3).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное

BotaniQ

обозначение **КАЖДЫЙ ДЕНЬ**, включающее словесный элемент «BOTANIQ», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словосочетание «КАЖДЫЙ ДЕНЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде композиции, включающей слово «BOTANIQ», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словосочетание «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом, словосочетание «ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ» (неохраняемый элемент знака), выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы в виде стилизованной буквы «Q», горизонтально ориентированного прямоугольника и стилизованного листа. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде композиции, включающей слово «BOTANIQ», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесные элементы «С ЛЮБОВЬЮ», «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительные элементы в виде стилизованной буквы «Q» и двух горизонтально ориентированных прямоугольников. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 41, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «КАЖДЫЙ ДЕНЬ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков (2,3) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные фонетически и семантически словесные элементы «КАЖДЫЙ ДЕНЬ» - «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ».

Сравнение товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как они либо

идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1-3) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013714761 в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013714761 в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 07.07.2015, изменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714761.