

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, рассмотрела возражение от 28.05.2014, поданное компанией Эвоник Дегусса ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489274, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству №489274 с приоритетом от 13.12.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.06.2013 на имя компании СиДжей Чейлджеданг Корпорейшн, Корея (далее - правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №489274 представляет собой обозначение



, включающее словесные элементы «**BESTAMINO**» и «CHEILJEDANG», выполненные оригинальным шрифтом и расположенные в две строки. Следует отметить, что слово «**BESTAMINO**» выполнено с наклоном, при этом буква «А» больше остальных букв, а часть слова «**AMINO**» выполнена жирным шрифтом. Слово «CHEILJEDANG», являющееся частью фирменного наименования правообладателя, выполнено шрифтом существенно меньшего размера, чем в слове «**BESTAMINO**».

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: «добавки кормовые; корма для животных; добавки пищевые (за исключением предназначенных для медицинских целей) для кормов для животных;

добавки вкусовые для кормов для животных; корма укрепляющие для животных; препараты для откорма животных; корма для откармливания животных; корма для рыб; корма для животных синтетические; скот племенной; материалы для подстилок для животных (в том числе минерально-гигиенические)».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №489274 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией знаков, включающих словесную часть «AMINO», которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ:

- «CREAMINO» по международной регистрации №856745 [1];
- «THREAMINO» по международной регистрации №1039389 [2].

В возражении указано, что в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «*BESTAMINO*», что связано с его расположением и размерами по сравнению со вторым словесным элементом знака, который выполнен очень мелким шрифтом и расположен справа внизу под словесным элементом «*BESTAMINO*».

Звуковое сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим тождеством входящих в их состав конечных частей -AMINO. Кроме того, сравниваемые словесные элементы BESTAMINO, CREAMINO и THREAMINO имеют одинаковую длину.

Графическое сходство сравниваемых знаков определяется использованием одинакового латинского алфавита, а графическое выделение в оспариваемом знаке части -AMINO, совпадающей с образующей серию знаков частью -AMINO в противопоставленных знаках, усиливает это сходство.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что начальная часть слова BEST- в оспариваемом товарном знаке является слабой, поскольку характеризует свойства и качество товаров, носящее хвалебный характер (в переводе с английского языка обозначает «лучший, наилучший; выражает высшую степень качества, самое лучшее»). Поскольку при сравнении словесных обозначений учитывается сходство именно сильных элементов, то в данном случае присутствие в сравниваемых словесных элементах сильной части –AMINO, положенной в основу серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, обуславливает общий вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с этой серией знаков.

Однородность товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, определяется принадлежностью их к одному роду (виду), их одинаковым назначением, видом материала, из которого они изготовлены, условиями сбыта, кругом потребителей.

На основании приведенного анализа лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве знаков до степени смешения и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489274 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 28.05.2014, однако отзыва не представил и на заседании коллегии не присутствовал.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 12.09.2014, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 24.11.2014 об удовлетворении возражения от 28.05.2014 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489274 недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ «добавки кормовые; корма для животных; добавки пищевые (за исключением предназначенных для медицинских целей) для кормов для животных; добавки вкусовые для кормов для животных; корма укрепляющие для животных; препараты для откорма животных; корма для откармливания животных; корма для рыб; корма для животных синтетические; материалы для подстилок для животных (в том числе минерально-гигиенические)».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2016 по делу №СИП-93/2015 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 21.11.2014, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 28.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489274.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 28.05.2014 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.12.2011) оспариваемого 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 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 пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Согласно пункту (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., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №489274

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «**BESTAMINO**» и «CHEILJEDANG», выполненные оригинальным шрифтом и расположенные в две строки. Использование шрифта большего размера и центральное расположение словесного элемента «**BESTAMINO**» определяет его доминирующее положение по сравнению со словесным элементом «CHEILJEDANG», расположенным справа в нижней части знака и выполненным шрифтом, размеры которого существенно меньше, чем в слове «**BESTAMINO**». Кроме того, следует отметить, что в слове «**BESTAMINO**» жирным шрифтом выделена часть слова **-AMINO**, в силу чего внимание потребителя акцентируется на этой части.

Словесный элемент **BESTAMINO** представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух частей: начальная часть BEST- представляет собой лексическую единицу английского языка, которая в переводе на русский язык обозначает – лучший, наилучший (превосходную степень от слова good - хороший) (см. Яндекс. Словари).

Конечная часть **-AMINO** совпадает с первой частью сложных терминов, указывающих на принадлежность к аминам – классу органических азотсодержащих соединений. Вместе с тем, благодаря слитному написанию частей, в целом словесный элемент **BESTAMINO** следует рассматривать как изобретенное слово, не имеющее смыслового значения.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №856745 представляет собой словесное обозначение «CREAMINO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №1039389 представляет собой словесное обозначение «THREAMINO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки [1] и [2] образуют серию, в основу которой положен элемент – AMINO.

При анализе материалов дела, коллегией было учтено следующее.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2016 по делу №СИП-93/2015 признано недействительным решение Роспатента от 21.11.2014 о признании недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ «добавки кормовые; корма для животных; добавки пищевые (за исключением предназначенных для медицинских целей) для кормов для животных; добавки вкусовые для кормов для животных; корма укрепляющие для животных; препараты для откорма животных; корма для откармливания животных; корма для рыб; корма для животных синтетические; материалы для подстилок для животных (в том числе минерально-гигиенические)» правовой охраны товарного знака по свидетельству №489274. В данном постановлении указано, что «В материалы настоящего дела на стадии рассмотрения дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам представлено соглашение об урегулировании спора, заключенное компаниями СиДжей Чейлджеданг Корпорейшн и Эвоник Дегусса ГмбХ, согласно которому его стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию товарного знака «BESTAMINO». Названное соглашение содержит, в том числе обязательство компании Эвоник Дегусса ГмбХ не возражать против восстановления регистрации спорного товарного знака, что, по существу, означает согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации №489274».

При указанных обстоятельствах отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 28.05.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489274.