

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 14.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Greenleaf Medical AB, Швеция (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1177152.

Международная регистрация №1177152 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 13.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1177152 представляет собой словесное обозначение «APRETHYL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.05.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1177152. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1177152 является сходным до степени смешения с:

- знаком по международной регистрации №666028, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя

EXSYMOL S.A.M. (MC), в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

- товарным знаком по свидетельству №312245, зарегистрированным на имя ООО «Кинг-Лион Фудс», в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 14.03.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного знака по свидетельству №312245 по семантическому, фонетическому и графическому критериям, так как оно не образовано от слова «аппетит», имеет другой звуковой состав и графическое исполнение.

- заявитель достиг соглашения с правообладателем знака по международной регистрации №666028 и заключил договор о сосуществовании знаков и предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1177152 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05, 31 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от компании EXSYMOL S.A.M. [1]

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 13.08.2013 международной регистрации №1177152 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 пунктом 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), 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).

Знак по международной регистрации №1177152 представляет собой словесное обозначение «APPETHYL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №666028 [2] представляет собой словесное обозначение «Aretyl», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312245  [3], представляет собой словесное обозначение «Аппети» выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в дугообразной форме.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем было представлено безотзывное письмо-согласие [1] от владельца противопоставленного знака [2], в связи с чем он не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1177152.

Сравнительный анализ обозначения «APPETHYL» и противопоставленного знака [3] показал следующее.

Поиск в лексических словарях основных европейских языков не выявил значения слова «appethyl». Обозначение «аппети», согласно словарно-справочным источникам, также не является лексической единицей.

Однако необходимо отметить, что, несмотря на фантазийный характер сравниваемых обозначений, их выполнение в русском или латинском алфавитах может повлиять на восприятие их потребителем. Более доступное для понимания российского потребителя обозначение «Аппети» может ассоциироваться со словом «аппетит». Что касается слова «appethyl», то в данном случае следует говорить о низкой степени вероятности подобной ассоциативной связи.

Ввиду отсутствия слова «appethyl» в словарях наиболее распространенных языков оно может иметь несколько вариантов прочтения - [апетил], [апесил], [эпифил] и другие. В этой связи оно может отличаться от противопоставленного обозначения [апети] одним, двумя или тремя звуками, что затрудняет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Касательно возможного графического сходства обозначения «APPETHYL» и знака [3], коллегия сообщает следующее.

Обозначение «APPETHYL» и противопоставленный знак [3] имеют разную длину и выполнены буквами разных алфавитов. Кроме того, рассматриваемое обозначение выполнено стандартным шрифтом, в то время как противопоставленное обозначение отличается оригинальностью шрифта и дугообразной формой исполнения словесного элемента. В связи с этим, коллегия считает, что общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками, различно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2016, отменить решение Роспатента от 15.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1177152 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire», 31 класса МКТУ – «Produits agricoles et aliments pour animaux».