

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 ППС), рассмотрела возражение от 13.08.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740635, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011740635 с приоритетом от 09.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Вирга», г. Казань (далее - заявитель) в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VIT&MIN», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740635 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «VIT&MIN» (“vit” – сокращение от “vitamin” (англ. витамины) – группа органических соединений разнообразной химической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов, “min” – сокращение от “minerals” (англ.) –

биологически значимые микро- и макроэлементы в лекарственных препаратах и биологически активных добавках, «&» - амперсанд – союз «и», см. Интернет-словари, <http://www.abbreviations.com>, <http://slovari.yandex.ru> и др.) в отношении части заявленных товаров 05 (например, таких как «вещества диетические для медицинских целей; гематоген; добавки пищевые для медицинских целей; конфеты лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; хлеб диабетический; чаи травяные для медицинских целей» и др.) и всех товаров 29, 30 классов МКТУ в целом не обладает различительной способностью, указывает на свойства и состав товаров.

В отношении остальных заявленных товаров 05 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и состава товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «VIT-O-MIN», «ВИТ-О-МИН», ранее зарегистрированных на имя ООО «Витомин Рус», 111250, Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6, корп. 1, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «VIT O MIN» по свидетельству №431314 [1] с приоритетом 25.03.2009;
- словесный товарный знак «VIT O MIN» по свидетельству №386618 [2] с приоритетом от 26.03.2007;
- словесный товарный знак «VIT-O-MIN» по свидетельству №386617 [3] с приоритетом от 13.02.2007;
- словесный товарный знак «ВИТ-О-МИН» по свидетельству №386616 [4] с приоритетом от 13.02.2007.

В возражении от 13.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- иностранный сайт <http://www.abbreviations.com/>, приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является общепризнанным в Российской Федерации официальным Интернет-ресурсом, разъясняющим правила написания (толкования) общепринятых сокращений;

- кроме того, на данном Интернет-ресурсе также имеются 13 трактовок сокращения «VIT» и 25 трактовок сокращения «MIN»;

- при поиске словесного элемента «VIT» с помощью <http://slovari.yandex.ru/> какие-либо возможные расшифровки сокращения отсутствуют;

- словесный элемент «MIN» в Интернет-источнике <http://slovari.yandex.ru/> определен как сокращение от «multipath interconnection network» («сеть с множественными альтернативными маршрутами»);

- также слово «MIN» переводится с немецкого, французского, итальянского, испанского языков на русский языка как «минута»;

- в этой связи невозможно сделать вывод об однозначной трактовке аббревиатур «VIT» и «MIN» как «vitamin» и «minerals», соответственно;

- амперсанд - «&» равен английскому соединительному союзу «and» («and per se and»), означающему союз «и», который фонетически воспроизводится как «ЭНД»;

- в силу изложенного, обозначение в целом не указывает на свойства и (или) состав товаров 05, 29, 30 классов МКТУ;

- на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ уже зарегистрирован фонетически тождественный словесный элемент «ВИТ ЭНД МИН» по свидетельству №498143;

- заявленное обозначение «VIT&MIN» в целом не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «VIT O MIN», «VIT-O-MIN», «ВИТ-О-МИН»;

- заявленное обозначение состоит из двух слов и амперсанда, тогда как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №431314 и №386618 состоят из трех словесных элементов «VIT O MIN» (в товарном знаке по свидетельству №431314 буква «O» отделена двумя вертикальными чертами зеленого цвета), а товарные знаки по свидетельствам №386616 и №386617 представляют собой одно слово «VIT-O-MIN»/«ВИТ-О-МИН»;

- наличие амперсанда в заявляемом обозначении значительно удлиняет слоговый состав относительно противопоставленных товарных знаков («ВИТ-ЭНД-МИН» и «VIT O MIN»/«ВИТ-О-МИН») и усложняет его воспроизведение рядовым потребителем, поскольку большинство российских потребителей в совершенстве не владеют английским языком;

- при исполнении словесных элементов сравниваемых знаков использованы различные виды шрифтов, различная цветовая гамма, кроме того, в товарном знаке по свидетельству №431314 две вертикальные полосы зеленого цвета визуально разделяют обозначение на три части, в связи с чем они не являются графически сходными;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки представляют собой фантазийные обозначения, в связи с чем они не могут сопоставляться по семантическому признаку;

- в перечне противопоставленных товарных знаков присутствуют не все товары 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

- принимая во внимание изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.abbreviations.com [5];
- распечатки с сайта <http://slovari.yandex.ru> [6];
- распечатки с сайта <http://ru.wikipedia.org> [7];
- распечатки с сайта <http://shkolazhizn.ru/archive> [8];
- распечатки с сайта <http://dic.academic.ru> [9];
- копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740167 [10];
- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№431314, 386618, 386617, 386616 [11];
- копии заключений коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения по заявкам №№2011721823, 2011736112, 2011720187 [12].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740635 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.12.2011) заявки №2011740635 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 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 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), 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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словесные элементы «VIT», «MIN» и размещенный между ними символ «&», который обозначает союз «и». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

При обращении к словарно-справочным источникам коллегией палаты по патентным было установлено, что приведенные в заключении по результатам экспертизы варианты интерпретации сокращений «VIT» («vitamin») и «MIN» («minerals») являются не единственными.

В частности, «VIT» является сокращением от «Very Important Traveler» (очень важный путешественник) [5], а «MIN» - это также сокращение от «minimum» (минимум), «minister» (министр), «minute» (минута), «mining» (горная промышленность), см. Англо-русский словарь современных сокращений, Москва, «Русский язык», 2002, с. 88.

С учетом неоднозначного семантического восприятия заявленного обозначения «VIT&MIN», оно не может быть отнесено к категории обозначений, прямо указывающих на характеристику товаров (состав, свойства), для которых испрашивается регистрация товарного знака, либо ложных обозначений.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740635 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ также основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой комбинированное [1] и словесные обозначения [2-4], включающие словесные элементы «VIT O MIN» [1, 2], «VIT-O-MIN» [3], «ВИТ-О-МИН» [4].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] включают тождественные в фонетическом и семантическом отношении словесные элементы «VIT» («ВИТ») и «MIN» («МИН»). Что касается знака «&» («энд» равнозначен союзу «и») и буквы «O», расположенных между словесными элементами в заявленном и противопоставленных товарных знаках, соответственно, то их наличие не влияет на сходство обозначений в целом, поскольку совпадающие элементы «VIT» («ВИТ») и «MIN» («МИН») составляют большую часть букв (звуков) обозначений и одинаково в них расположены.

Кроме того, в рассматриваемом случае усматривается общий принцип построения обозначений, а именно, наличие тождественных начальных и конечных частей, между которыми выполнены соединительные элементы (знак «&» или буква «O»).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарный знак [3] выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом в целом и возможности их смешения потребителями, тем более когда речь идет о товарах широкого потребления, указанных в 29, 30 классах МКТУ.

По вопросу однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Перечень товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4] включает в себя обобщенные родовые названия товаров этих классов. В то время как в заявленном обозначении представлен детальный перечень видов товаров тех же классов. Таким образом следует признать, что товары сравниваемых перечней соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, а поэтому являются однородными.

Необходимо отметить, что заявитель в своем возражении не указал, какие именно товары заявленного перечня не могут быть признаны однородными товарам 29, 30 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ оно является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-4], то есть не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.08.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740635.