

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 21.05.2012, поданное Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711691/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010711691/50 с приоритетом от 12.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – «зубные пасты».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (этикетка), состоящее из двух прямоугольников с закругленными углами. Внутри верхнего прямоугольника расположены вертикальные, горизонтальные и утолщенные линии, словесные элементы «ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС», «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА», «ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ», «Безопасное отбеливание и защита эмали», «40 ml». В правой части прямоугольника расположена окружность, внутри которой выполнена окружность меньшего размера, буквы «SP», стилизованное изображение молекулярной модели и словесные элементы «PATENT», «SCIENCE». Также внутри окружности, вдоль ее контура расположены словесные элементы «ИДЕЯ», «КАЧЕСТВО», «РЕЗУЛЬТАТ», «IDEA», «QUALITY», «RESULT». Внутри нижнего прямоугольника расположены вертикальные, горизонтальные и утолщенные линии, окружности различного размера и словесные элементы: «PROFESSIONAL», «TOOTHPASTE», «MEDICAL-PROPHYLACTIC», «WHITE PLUS», «SAFE WHITENING AND ENAMEL PROTECTION». В правой части прямоугольника расположен прямоугольник с закругленными углами, внутри которого расположены словесные элементы «SP.WHITE SYSTEM», «ИННОВАЦИОННАЯ

ФОРМУЛА ОТБЕЛИВАНИЯ». Ниже расположены словесные элементы «ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА SP.WHITE SYSTEM БЕЗОПАСНО ОТБЕЛИВАЕТ». В правой части этикетки расположены два прямоугольника идентичные между собой, внутри каждого из которых расположены словесные элементы «SPLAT PROFESSIONAL».

Роспатентом 28.10.2011 было принято решение 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 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №405308, в отношении однородных товаров, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, обозначение ®, все буквы, цифры, слова, за исключением «SPLAT SP.WHITE SYSTEM» являются неохранными в составе заявленного обозначения, так как не обладают различительной способностью и характеризуют товар на основании п.1 ст. 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.01.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №405308 не являются сходными до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается, в связи с тем, что заявленное обозначение является единой композицией различных элементов, а противопоставленный знак - простым словесным обозначением;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №432986, №434802 в состав которых входят в качестве неохранных элементов слова «WHITE PLUS», а также товарного знака по свидетельству №433010, в состав которого включен словесный элемент «WHITE».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010711691/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2012, заявителем было подано ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения на более поздний срок, ввиду подачи заявления о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, об исключении из него не занимающих доминирующего положения словесных элементов «WHITE PLUS», препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанная просьба была удовлетворена и дата заседания коллегии Палаты по патентным спорам была перенесена на 21.05.2012.

Согласно уведомлению ФИПС от 05.04.2012 указанные изменения в заявленное обозначение были внесены.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.04.2010) приоритета заявки №2010711691/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, с учетом внесенных в него изменений, согласно уведомлению ФИПС от 05.04.2012, представляет собой комбинированное обозначение (этикетка), состоящее из двух прямоугольников с закругленными углами. Внутри верхнего

прямоугольника расположены вертикальные, горизонтальные и утолщенные линии, словесные элементы «ОТБЕЛИВАНИЕ ПЛЮС», «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА», «ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ», «Безопасное отбеливание и защита эмали», «40 ml». В правой части прямоугольника расположена окружность, внутри которой выполнена окружность меньшего размера, буквы «SP», стилизованное изображение молекулярной модели и словесные элементы «PATENT», «SCIENCE». Также внутри окружности, вдоль ее контура расположены словесные элементы «ИДЕЯ», «КАЧЕСТВО», «РЕЗУЛЬТАТ», «IDEA», «QUALITY», «RESULT». Внутри нижнего прямоугольника расположены вертикальные, горизонтальные и утолщенные линии, окружности различного размера и словесные элементы: «PROFESSIONAL», «TOOTHPASTE», «MEDICAL-PROPHYLACTIC», «SAFE WHITENING AND ENAMEL PROTECTION». В правой части прямоугольника расположен прямоугольник с закругленными углами, внутри которого расположены словесные элементы «SP.WHITE SYSTEM», «ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА ОТБЕЛИВАНИЯ». Ниже расположены словесные элементы «ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА SP.WHITE SYSTEM БЕЗОПАСНО ОТБЕЛИВАЕТ». В правой части этикетки расположены два прямоугольника идентичные между собой, внутри каждого из которых расположены словесные элементы «SPLAT PROFESSIONAL». Знак исполнен в белом, красном, сером, розовом, синем, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №405308 представляет собой словесное обозначение «PLUS WHITE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Противопоставленный знак зарегистрирован, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного обозначения сделан в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «WHITE PLUS/ PLUS WHITE» и однородности товаров 03 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно уведомлению ФИПС от 05.04.2012 были внесены изменения в заявленное обозначение, а именно исключены из него не занимающие доминирующего положения словесные элементы «WHITE PLUS».

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №405308 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

Что касается исключения из правовой охраны обозначения ®, всех букв, цифр, слов, за исключением «SPLAT SP.WHITE SYSTEM» как неохраноспособных согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 28.10.2011, заявителем не оспаривается, в связи с чем не требует анализа.

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

удовлетворить возражение от 31.01.2012, отменить решение Роспатента от 28.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010711691/50.