

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 27.08.2014, поданное ДАИ Энтерпрайсис ЭлЭлСи, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012735978, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012735978 с приоритетом от 17.10.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Тауа», выполненного оригинальным шрифтом на фоне стилизованного изображения ленты и сочетания слов «I am.», исполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 29.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735978 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный

элемент «ТІУҮА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении слово «Тауа» является значимым словом языка индейцев гуахино (ваюу). «Тауа» означает «я», или выражение «я есть». Эквивалент «Тауа» на английском языке – словосочетание «I am»;

- заявленное обозначение, по замыслу заявителя, представляет собой символ духовной культуры американских индейцев, а именно, единение человека и природных стихий (небо, земля, лес, река);

- противопоставленный комбинированный товарный знак состоит из элементов, созданных с использованием культурных традиций родины правообладателя – Марокко;

- содержащийся в противопоставленном знаке словесный элемент «ТІУҮА» на берберском языке означает «она прекрасна». Данный перевод указан не только в словарно - справочных и исследовательских материалах, но и самим правообладателем при регистрации знака в США;

- изобразительный элемент противопоставленного знака выполнен в виде стилизованного созвездия Южный крест – популярного изображения берберского ювелирного искусства;

- таким образом, графически и семантически сравниваемые обозначения существенно отличаются друг от друга;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак успешно сосуществуют в ряде стран. Оба знака получили регистрацию в США и Евросоюзе, что подтверждает отсутствие угрозы или вероятности смешения знаков потребителями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернет (Современная энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, статья из Википедии. Гуахиرو. www.dic.academic.ru, www.russo.com.ua) (1);
- иллюстрированный базовый словарь. Гуахиرو-испанский. Испанско-гуахиرو (2);
- рекламные проспекты линии продукции (3);
- Южный Крест. Статья из Википедии - свободной энциклопедии (4);
- артефакт Сахары, <http://www.tourua.com/ru/anonses/info-42618.html> (5);
- изображения берберских ювелирных изделий (6);
- Тауа I Am. Сведения о регистрации товарного знака Евросоюза № 010071587 (7);
- Тауа I Am. Сведения о регистрации товарного знака США № 3,860,651 (8);
- ТПУА. Сведения о регистрации товарного знака Евросоюза № 006769053 (9);
- ТПУА. Сведения о статусе заявки США № 85785005 (10);
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006г. N 3691/06 по делу NIVEA – LIVIA (11).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.10.2012) заявки №2012735978 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

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 согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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  по заявке №2012735978 представляет собой комбинированный товарный знак, включающий в свой состав словесный элемент «Тауа», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент расположен на фоне изобразительного элемента, исполненного в виде завязанной узлом ленты. Справа ниже от слова «Тауа» расположено словосочетание «I am.», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение заявлено в белом, черном, сером цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395042 является



комбинированным, включающим в свой состав оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения креста, под которым заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «TIYYA». Под ним расположен неохраняемый словесный элемент «MAROC». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что указанные в них товары 03 класса МКТУ подпадают под родовые понятия «средства для ухода за волосами; препараты для ухода за кожей, не для медицинских целей», которые имеют одинаковые назначение, круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными. Вывод об однородности товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые комбинированные обозначения содержат в своем составе словесные элементы «Тауа I am.» и «TIYYA MAROC», которые отличаются друг от друга по семантическому фактору сходства. Так, согласно, представленным заявителем сведениям (2), слово «Тауа» заявленного обозначения в переводе с языка индейцев гуахино означает «я» или «я есть». Словосочетание «I am.» в переводе с английского языка означает «я есть», тем самым, усиливая семантику слова «Тауа».

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «TIYYA» в переводе с берберского языка имеет определенное смысловое значение «она прекрасна» (3). Слово «MAROC» является «слабым» неохраноспособным элементом товарного знака, так как представляет собой название государства Марокко в Северной Африке. Содержание указанного элемента в знаке позволяет говорить о производителе продукции из Марокко. Согласно материалам заявителя

(3), «ТІУУА» - чистые косметические товары первого сорта из Марокко, произведенные из различных Марокканских трав и масел с добавлением различных компонентов и ингредиентов.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о различном семантическом значении словесных элементов, заложенных в сопоставляемых обозначениях.

Следует отметить, что язык индейцев гуахиرو и берберский язык не являются распространенными языками, в силу чего словесные элементы «Тауа» и «ТІУУА» могут быть восприняты средним российским потребителем как фантазийные обозначения. Однако, легко переводимые, знакомые потребителям, дополнительные словесные элементы «I am.» и «MAROC», присутствующие в знаках, позволяют сделать однозначный вывод о семантическом несходстве обозначений.

Визуально сопоставляемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, за счет отличающихся изобразительных элементов (в заявленном обозначении – стилизованное изображение завязанной узлом ленты, в противопоставленном знаке – оригинальное изображение креста, часто используемое в ювелирных изделиях (3)) и по разному расположенных словесных элементов (в заявленном обозначении – слово «Тауа» наложено на изображение, словосочетание «I am.» выполнено чуть ниже правее; в противопоставленном знаке – словесные элементы расположены под изображением). Следует указать, что словесный элемент в заявленном обозначении графически отличается оригинальным видом шрифта.

Словесные элементы «Тауа» и «ТІУУА» содержат близкий состав букв. Вместе с тем, они представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве. Кроме того, словосочетание «I am.» удлиняет фонетический звукоряд заявленного обозначения, что приводит к существенным фонетическим различиям сравниваемых обозначений. Кроме того, в слове «Тауа» заявленного обозначения первая буква выполнена в оригинальной графической манере, в этой связи оно может быть по-разному прочитано.

Таким образом, имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливают их различное восприятие потребителем, что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2012735978 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №395042 не являются сходными до степени их смешения.

Также коллегия палаты по патентным спорам учитывала тот факт, что на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ принято решение о регистрации словесного товарного знака «ТАУА» по заявке №2013704614, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Оценивая изложенные обстоятельства, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.08.2014, отменить решение Роспатента от 29.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735978.