

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.04.2006, поданное компанией ГР. Сарантис С.А. Индастриал энд Коммершал Компани оф Косметикс, Греция (далее – заявитель), на решение экспертизы от 23.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004711763/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «С-THRU» по заявке № 2004711763/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – косметика, парфюмерные изделия, туалетная вода, дезодоранты.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «С-THRU» представляет собой изобретенное словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Экспертизой 23.01.2006 принято решение об отказе в регистрации товарного знака по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «С-THRU» является сходным до

степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «Просперити» товарным знаком «Eez-Thru Из-Тру» по свидетельству № 286147 [1] с приоритетом от 11.12.2002.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 23.01.2006 и просит принять во внимание следующие доводы, доказывающие отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком:

- способ образования заявленного обозначения, выражающийся в использовании сокращения «С», заменяющего собой слово «see», обусловлено явлением экономии языковых средств, вызванным современным темпом жизни, новой молодежной субкультурой;

- таким образом, буква «С» несет в себе семантическую нагрузку и является значимым элементом, смысл которого адекватно идентифицируется;

- заявленное обозначение состоит из двух семантически значимых элементов, а соединяющий их дефис указывает на то, что эти составляющие образуют единое семантическое целое, переводимое как «видеть насквозь (видимый насквозь), зреть в корень»;

- в противопоставленном товарном знаке первый элемент Eez-Thru также является семантически значимым, в частности, «Eez» образует аббревиатуру от «Exclusive Economic Zone» (исключительная экономическая зона);

- сочетание элементов Eez-Thru может быть использовано на товаре в значении «облегчения, удобства движения через» (Eez-Thru Flosser – «удобный, легкий в использовании флоссер (*шелковая нить для чистки зубов*)).

- первые составляющие части сравниваемых обозначений играют первостепенную роль в определении их значения, тогда как совпадающей части «thru» принадлежит второстепенная роль;

- различия в первых слогах, несущих смысловую нагрузку, определяет фонетическое несходство сравниваемых обозначений;

- графическое (визуальное) несходство обусловлено выполнением второй части противопоставленного товарного знака в кириллице, разной длиной обозначений (при сравнении 2-х слогов заявленного обозначения и 4-х слогов противопоставленного знака имеет место визуальное сходство лишь одного слога и различие всех остальных, расположенных в два ряда);

- сравниваемые обозначения имеют различную семантику: выражения «видеть насквозь» и «облегчающий движение, прохождение», а поэтому не вызывают сходных ассоциаций;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 23.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений, касающихся общепринятых сокращений, на 18 л. [2];

- копия страницы электронной версии словаря ABBYY Lingvo, сведения касаются значения слова «see-through», на 2 л. [3];

- копия страницы электронной версии словаря ABBYY Lingvo, сведения касаются значения слова «EEZ», на 1 л. [4];

- копии Интернет страниц, демонстрирующих использование Eez-thru при маркировке товаров на 2 л. [5].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 28.05.2004 приоритета заявки № 2004711763 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2. Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак «С-THRU» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ - косметика, парфюмерные изделия, туалетная вода, дезодоранты.

Противопоставленный товарный знак «Eez-Thru Из-Тру» [1] также является словесным, выполнен заглавными и прописными буквами латинского и русского алфавитов в две строки, таким образом, что элемент «Eez-Thru» находится над словесной частью «Из-Тру». Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности, лосьоны, мыла, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, шампуни.

В силу расположения словесных составляющих в две строки, буквосочетание «Eez-Thru» воспринимается как самостоятельный элемент, а часть «Из-Тру» - в качестве его исполнения буквами русского алфавита. Таким образом, основанное восприятие знака определяется элементом «Eez-Thru».

Сопоставление заявленного обозначения «С-THRU» и основного элемента «Eez-Thru» противопоставления показало их фонетическое сходство: имеет место сходство звучания первых частей («С» – «Из») и фонетическое тождество второй составляющей (THRU).

Поскольку словесный элемент «THRU» фонетически тождественен и графически сходен (за счет использования, в частности, при написании букв черно-белой цветовой гаммы, стандартного шрифта, написания через дефис, и характера шрифтовых единиц) со словесным элементом «THRU» противопоставленного товарного знака, указанные словесные элементы, а соответственно и обозначения в целом являются сходными.

Так как буква «С» имеет различное произношение в иностранных языках (в немецком языке – «це», в английском «си») и не переводится на русский язык, ее нельзя отнести к семантически значимым элементам. Английское слово «see», на семантическом значении которого в отношении буквы «С» настаивает заявитель, в заявленном обозначении отсутствует. Кроме того, такое восприятие её средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Палата по патентным спорам не находит убедительным довод заявителя о том, что обозначение «Eez-Thru» обладает самостоятельным смысловым значением, поскольку не представлены словарно-справочные сведения о том, что данное обозначение является устойчивым словосочетанием, обладающим указанным заявителем значением «облегчающий движение, прохождение». Сведения, представленные в источнике информации [5], касаются маркировки товара знаком «Eez-Thru» и не свидетельствуют об описательном значении этого словесного элемента. Обратное в возражении не доказано.

Также коллегия не усматривает подтверждения того, перевод элементов «Eez-Thru» очевиден российскому потребителю и обуславливает его отличие от заявленного обозначения «С-THRU».

Анализ товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] и заявленного обозначения, представляющих собой разновидности парфюмерно-косметических изделий, показал их однородность, то есть совпадение по виду/роду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 23.01.2006, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 23.01.2006.