

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 27.12.2011. Данное возражение подано компанией «КОРРЕС С.А. НЭЧРАЛ ПРОДАКТС.», Греция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009725293/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009725293/50 на регистрацию словесного обозначения «KORRES» была подана на имя заявителя 13.10.2009 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой слово «KORRES», не имеющее смыслового значения.

Роспатентом 22.04.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009725293/50 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц обозначениями:

- «CARESSЕ de parfum», международная регистрация № 509031, приоритет от 05.01.1987, «PARFUMS CACHAREL & Cie, Société en nom collectif», Франция [1];

- «CORES», международная регистрация № 587693, приоритет от 03.06.1992, «LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A», Италия [2];

- «CARESSЕ», международная регистрация № 288030, приоритет от 28.08.1964, «LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE», Франция [3];

- «CARESS», свидетельство № 86060, приоритет от 19.09.1988, «Юнилевер Н.В.», Нидерланды [4].

В палату по патентным спорам 28.12.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сходным из всех противопоставленных знаков является только знак [2], в связи с чем им были предприняты действия по преодолению данного препятствия для регистрации его товарного знака, в результате которых правовая охрана знака [2] на территории Российской Федерации была досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента от 23.11.2011;

- обозначения «CARESSЕ de parfum», «CARESSЕ», «CARESS» являются сходными между собой и не сходными с заявленным «KORRES» в силу семантического и этимологического различия («CARESSЕ» - значимое слово французского языка: ласка, лесть, авансы; «CARESS» - значимое слово английского языка: гладить, ласкать, ласка; а «KORRES» - слово греческого происхождения, воспроизводит фамилию основателя и старшего партнера заявителя). С точки зрения фонетики ударение падает на разные слоги, удвоение разных согласных также влияет на фонетическое несходство знаков. Визуальный фактор в исследуемом случае не является определяющим, поскольку все обозначения выполнены стандартным шрифтом;

- в качестве дополнительной информации следует обратить внимание на наличие у заявителя зарегистрированных товарных знаков «Korres» и «Korres natural products» в других странах (Австралия, Индия, ЮАР, США, Евросоюз, Кувейт, Греция);

- заявитель является производителем товаров, в отношении которых испрашивает регистрацию, и реально использует в гражданском обороте свои знаки. Представляемая с возражением информация подтверждает известность товаров, маркированных обозначением «KORRES», на российском рынке (приведено 36 городов – от Москвы до Читы).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- материалы переписки по делам: № 2009725293/50, № 587693 (1);
- распечатки международных регистраций и свидетельств (2);
- распечатки из сети Интернет (3);
- копии листов каталога (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2012, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- рекламные буклеты и проспекты (5);
- распечатки из сети Интернет (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (13.10.2009) заявки №2009725293/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «KORRES» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки, пасты; препараты для чистки; препараты для полирования или придания блеска; абразивы; ладан; средства косметические для животных».

Противопоставленный знак «CARESSÉ DE PARFUM» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ: «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices».

Противопоставленный знак «CORES» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ: «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons et, en particulier, shampooings, lotions, crèmes, mousses, gels et autres préparations pour les soins et la beauté des cheveux».

Противопоставленный знак «CARESS» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «parfumeries, eaux de senteur, eau de Cologne, savons, savon en poudre, préparations de toilette, produits de lavage, produits de beauté et dentifrices, lotions, composés chimiques pour l'hygiène et pour le soin de la peau, des cheveux, de la bouche et des dents, rouge à lèvres et laque pour les ongles».

Противопоставленный товарный знак «CARESS» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3, 4] показал следующее.

Противопоставленные знаки [1, 3, 4] в качестве основного индивидуализирующего элемента включают слова «CARESS» и «CARESS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данные слова являются лексическими единицами французского и английского языков: «CARESS» в переводе с французского языка означает ласка и читается [kə'res], а слово «CARESS» в переводе с английского языка означает: ласка, ласкать, гладить и произносится [kə'res].

В сравниваемых обозначениях «KORRES», «CARESS», «CARESS» совпадают всего 3 звука (-RES-), расположенные в одинаковой последовательности. Однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку они имеют различные по звучанию начальные

части четко произносимые начальные части ([kɒg-], [kɫ-], [kə]), и различные ударные слоги (в заявленном обозначении ударение падает на первый лог, в противопоставленных знаках – на последний слог).

Анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства показал следующее.

Заявленное обозначение «KORRES» отсутствует в словарно-справочных источниках, однако следует обратить внимание, что оно представляет собой часть фирменного наименования заявителя. В этой связи в сознании потребителя при восприятии знака возникает ассоциативная связь с известным производителем косметики (см. материалы (3), (5), (6)). Как уже было указано, противопоставленные знаки [1, 3, 4] имеют лексические значения и означают «ласка, ласкать». Данный факт обуславливает различие сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравниваемые обозначения различаются визуально в силу разной длины словесных элементов, различного начертания начальных и конечных частей слов.

Кроме того, в противопоставленном знаке [1] присутствует элемент «DE PARFUM», усиливающий фонетическое и визуальное различие знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и знаки [1, 3, 4] не являются сходными в целом, поскольку имеют фонетические, семантические и графические отличия. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они являются сходными в силу их фонетического тождества (KORRES/CORES), а товары, приведенные в перечнях - идентичны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, до даты подачи возражения (27.12.2011) правовая охрана противопоставленного знака [2] была досрочно полностью прекращена (решение Роспатента от 23.11.2011).

В этой связи, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для противопоставления знака [2].

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009725293/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 27.12.2011, отменить решение Роспатента от 22.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009725293/50.