

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 07.12.2011. Данное возражение подано компанией «FF Trademark LLC», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «SHINELIGHT COMPLEX» по заявке №2010732624/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «SHINELIGHT COMPLEX» по заявке №2010732624/50 с приоритетом от 12.10.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «SHINELIGHT COMPLEX» является словесным, оно выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.08.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010732624/50 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ по мотивам его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «LIGHT SHINE» по международной регистрации №785089 с конвенционным приоритетом от 20.02.2002, правовая охрана предоставлена на имя компании «Biersdorf AG», Германия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «COMPLEX» является неохраняемым, поскольку указывает на свойства заявленных товаров (от англ. «COMPLEX» - совокупность, комплекс).

В Палату по патентным спорам 07.12.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010732624/50, в котором указано следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак не являются сходными по графическому критерию, поскольку они производят различное зрительное впечатление, их словесные элементы имеют различную длину, различное число букв и слогов;

- словесные элементы «SHINELIGHT COMPLEX» и «LIGHT SHINE» в целом не обладают фонетическим сходством;

- в сравниваемые обозначения заложены различные ассоциации, то есть они характеризуются отсутствием семантического сходства;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №785089 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду чего предоставил письмо-согласие {1}.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 03 класса МКТУ с включением словесного элемента «COMPLEX» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.10.2010) заявки №2010732624/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «SHINELIGHT COMPLEX» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «SHINELIGHT» представляет собой сложное слово, состоящее из двух значимых слов английского языка - «SHINE» и «LIGHT», где «SHINE» переводится как «светить, сиять, озарять» и др., а «LIGHT» переводится как «светлый, освещение;

светлый, ясный» и др.

Словесный элемент «COMPLEX» переводится с английского языка как «совокупность, комплекс» и др. Исходя из семантики слова можно сделать вывод, что оно характеризует заявленные товары 03 класса МКТУ, являясь указанием на их свойства, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный словесный элемент может быть включен в состав знака как неохраняемый, что заявителем не оспаривается.

Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2010732624 мотивирован тем, что на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана сходному до степени смешения знаку, имеющему ранний приоритет.

Противопоставленный знак «LIGHT SHINE» по международной регистрации №785089 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат в своем составе два идентичных слова «SHINE» и «LIGHT», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и являются единственными противопоставленным знаком по международной регистрации №785089. Указанные словесные элементы «SHINE» и «LIGHT» имеют одинаковое фонетическое звучание, графическое исполнение и семантическую нагрузку, чем обусловлено сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №785089 в целом.

В сравниваемых обозначениях слова «SHINE» и «LIGHT» выполнены в разной последовательности, кроме того, в заявленном обозначении помещен дополнительный словесный элемент «COMPLEX», что, безусловно, свидетельствует о некоторых различиях сравниваемых обозначений.

Однако, несмотря на эти несущественные отличия, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №785089 в целом.

Анализ перечней, приведенных в заявке №2010732624/50 и регистрации №785089, показал следующее.

Товары «cosmetics» 03 класса МКТУ, приведенные в перечне международной

регистрации №785089, представляют собой родовое (обобщающее) понятие по отношению к товарам «средства для ухода за волосами» 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, чем обусловлена их однородность.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления, что эти товары производятся одним лицом.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке №2010732624/50 и противопоставленный ему знак по международной регистрации №783089 являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №785089 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010732624/50 и использование его в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие {1}, устраняющее препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2010732624/50 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 07.12.2011, отменить решение Роспатента от 26.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010732624/50 с включением элемента «COMPLEX» в качестве неохраняемого.