

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.06.2017 возражение, поданное немецкой компанией DAW SE (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595263, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2015734002 с приоритетом от 20.10.2015 зарегистрирован за №595263 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.11.2016 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полосатый слон», г. Владивосток (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения слона и словосочетания «ПОЛОСАТЫЙ СЛОН», расположенного по очертанию спины слона.

В Роспатент 14.06.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №595263 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «акварели [краски]» и всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного знака



по международной регистрации №847169 [1] и изобразительного знака



по международной регистрации №1093212 [2], правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 02, 17, 19, 24, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ соответственно;

- указанные знаки являются сходными с оспариваемым товарным знаком по графическому признаку сходства их доминирующих изобразительных элементов – изображения слона;

- о сходстве изображений слонов говорит их внешняя форма, смысловое значение, стилизованный характер изображений, сочетание цветов и тонов – вертикальные цветные чередующиеся полосы;

- товары 02 класса МКТУ – краски, лаки, грунтовки, красители и др. знака [1] являются однородными товарам 16 класса МКТУ – акварели [краски], а в знаке [2] совпадают услуги 35 класса МКТУ с услугами, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак;

- необходимо также учесть степень широкой известности компании DAW SE среди потребителей соответствующей продукции, которая способствует повышению степени смешения обозначений и, как следствие, вероятности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- компания DAW SE была основана в Германии еще в 1895 году, DAW SE является одним из крупнейших европейских производителей лакокрасочных и строительных материалов и на сегодняшний день имеет несколько филиалов в различных регионах нашей страны;

- вероятность смешения рассматриваемых обозначений и введения потребителя в заблуждение подтверждается как значительным сходством самих обозначений и

однородностью товаров, так и широкой известностью компании DAW SE среди потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595263 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ – акварели [краски] и всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, в представленном 27.07.2017 отзыве выразил несогласие с доводами возражения, мотивированное следующим:

- по результатам анализа звукового, графического и семантического сходства обозначений можно прийти к выводу об отсутствии какого-либо сходства между товарными знаками;

- фактически между товарными знаками имеется только одно сходство - изображение слона, вместе с тем, с учетом того, что все остальные признаки полностью отличаются, в частности, полностью отличается словесное обозначение, помимо самого изображения слона имеется отличие по всем графическим признакам, семантическое значение также отличается, сходство до степени смешения между товарными знаками отсутствует;

- согласно п. 37 разъяснений, содержащихся в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;

- согласно разъяснениям, содержащимся в Определении Верховного суда РФ от 3 июля 2017 г. №300-КГ17-8125 (по результатам рассмотрения дела судами, включая Верховным судом установлено отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками «Нимесил» и «Ливесил») на основании подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2, пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по

патентам и товарным знакам от 05.03.2003 №32 (далее - Правила №32), товарные знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, если они не ассоциируются между собой в целом; отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, поскольку, даже в случае однородности товаров, в отношении которых используется товарный знак;

- с учетом отсутствия сходства между товарными знаками, отсутствия возможности смешения потребителями товаров, в отношении которых используется товарный знак, отсутствие возможности формирования у потребителя представления о принадлежности товарного знака одному и тому же производителю, основания для удовлетворения требований возражения отсутствуют.

На основании вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2017 г. и оставить в силе действие регистрации товарного знака по свидетельству № 595263.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.10.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №595263 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения слона с четырьмя полосами на спине и словосочетания «ПОЛОСАТЫЙ СЛОН», расположенного по линии спины слона.



Противопоставленный знак [1] **CAPAROL** представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**CAPAROL**», расположенным под стилизованным изображением слона черного цвета с разноцветными полосами и с хвостом в виде кисти для красок. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 02 класса МКТУ – paints(краски).



Знак [2] является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение слона черного цвета с разноцветными полосами и с хвостом в виде кисти для красок. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 02 и 16 классов МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного знака [1], показал, что данные товары не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров (лакокрасочные покрытия во 2 классе МКТУ и принадлежности для художественного творчества в 16 классе МКТУ), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные каналы сбыта, поскольку продаются в разных магазинах. Услуги по продвижению продаж для третьих лиц, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и услуги розничной и оптовой торговли, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [2], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе услуг.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении знаков [1-2] показал, что они не являются сходными между собой в целом, что было установлено на основании признаков сходства комбинированных обозначений, изложенных в пунктах 42, 43 Правил.

Сопоставляемые знаки «ПОЛОСАТЫЙ СЛОН» и «CAPAROL» не являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку они отличаются количеством слов, слогов, букв и звуков, а также составом звуков и их расположением в знаках.

Отсутствие графического сходства сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1, 2], хотя и представляют собой стилизованные изображения слона, отличаются внешней формой, степенью стилизации изображения, наличием в оспариваемом знаке глаз, ушей и бивней, а противопоставленных знаках – хвоста в виде кисти для краски. Также изображения отличаются цветовой гаммой за счет разного общего фона – в одном случае этот фон белый, а в другом – черный. Указанные отличия создают разное общее зрительное впечатление от сравниваемых знаков, что не позволяет их ассоциировать между собой в целом.

В отношении смыслового сходства сопоставляемых обозначений «ПОЛОСАТЫЙ СЛОН» и «CAPAROL» следует отметить, что отсутствие смыслового значения у знака «CAPAROL» не позволяет установить наличие или отсутствие смыслового сходства знаков.

Довод возражения о доминировании в оспариваемом знаке изобразительного элемента является неубедительным, поскольку в комбинированном обозначении именно словесный элемент выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, так как акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку легче запоминается, чем графические элементы. В рассматриваемом случае изображение слона является графическим отображением словесного элемента.

Таким образом, отсутствие сходства сопоставляемых знаков свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте товаров и услуг, маркируемых сравниваемыми знаками, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №595263.