

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2019, поданное компанией «Сибис доо Нови Сад», Республика Сербия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1407756, при этом установлено следующее.



Международная регистрация №1407756 знака «» с приоритетом от 16.10.2017 была произведена МБ ВОИС на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1407756 представляет собой объёмное обозначение, состоящее из шести изображений кулона-ароматизатора, на котором изображен словесный элемент «MARINER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (далее - решение

Роспатента) знаку по международной регистрации №1407759 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

В предварительном решении от 14.01.2019 было указано, что знак по международной регистрации №1407756 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой форму упаковки.

Также, было указано, что знак по международной регистрации №1407756 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

«**MARIMER**» по свидетельству №295839 с приоритетом от 16.08.2004 и знаком по международной регистрации «MARIMER» №802720, зарегистрированными на имя компании ФИНАНСЬЕР БАТТЁР САС, Франция (FINANCIERE BATTEUR, France) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны для товаров 03, 05 классов МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются в целом;

- заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой шесть изображений одного и того же кулона-ароматизатора, выполненных с шести разных ракурсов, со словесным элементом «MARINER»

- словесный элемент «MARINER», не является доминирующей (занимает примерно 1/10 часть двух изображений кулона-ароматизатора из шести), выполнен на английском языке, и в переводе на русский язык переводится как «матрос», «моряк»;

- противопоставленные товарный знак «МАРИМЕР» по свидетельству №295839, знак «MARIMER» по международной регистрации №802720, являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов;

- слова «МАРИМЕР» и «MARIMER» отсутствуют в словарях, являются фантазийным, не имеют конкретного смыслового значения и не порождают каких-либо ассоциаций;

- заявитель отмечает, что наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении усиливает отсутствие сходства сравниваемых знаков;

- вывод о сходстве обозначений следует основывать на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, доминирующих словесных или изобразительных элементов;

- заявитель выражает согласие с указанием формы упаковки в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1407756 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.10.2017) знака по международной регистрации №1407756 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем 1 пункта 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1407756 является объемным «



» и представляющий собой шесть проекций кулонов-ароматизаторов со словесным элементом «MARINER», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «mariner» в переводе с английского языка переводится «мореплаватель», «моряк», «матрос». Предоставление правовой охраны на

территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Форма упаковки товаров не является оригинальной, запоминающейся, не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается несоответствия знака по международной регистрации №1407756 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то экспертизой был противопоставлен товарный знак «**МАРИМЕР**» по свидетельству №295839 и знак по международной регистрации «MARIMER» №802720, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**МАРИМЕР**» (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что «МАРИМЕР» не имеет семантического значения. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации «MARIMER» (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что «MARIMER» не имеет семантического значения. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) показал следующее.

Следует отметить, что основную индивидуализирующую функцию сравниваемых знаков несут в себе словесные элементы «MARINER», «MARIMER» и «МАРИМЕР», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Фонетически, знак по международной регистрации №1407756 и противопоставленные ему знаки (1), (2) характеризуются сходным звучанием. Так, знак по международной регистрации №1407756 прочитывается как [М А Р И Н Е Р], а противопоставленные знаки (1), (2) имеют произношение [М А Р И М Е Р]. Сравнимые слова состоят из семи звуков и букв, трех слогов, характеризуются тождественным звучанием начальной [МАРИ-] и сходным звучанием конечных частей [-НЕР/-МЕР] , различие состоит всего лишь в одной букве, имеющей сходное произношение.

Поскольку, противопоставленные знаки (1), (2) не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Использование букв одного алфавита (латинского) в знаке по международной регистрации, в отношении которой испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, и противопоставленного товарного знака (2) сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов.

Что касается однородности товаров, указанных в перечне знака по международной регистрации №1407756 и товаров, приведенных в противопоставленных знаках, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1), (2) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе «*perfumery, essential oils*» («*парфюмерные изделия, эфирные масла*»), товарам 05 класса МКТУ, в том числе «*products for purifying and refreshing air*» («*препараты для очистки и освежения воздуха*»), которые являются однородными товарам 03 класса «*Air fresheners*» («*освежители воздуха*») и товарам 05 класса МКТУ

«Air deodorizing preparations» (воздушные дезодорирующие препараты), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1407756. Однородность данных товаров обусловлена тем, что они относятся к товарам широкого потребления, имеют одно назначения (нейтрализация неприятных запахов, изделия применяемый для ароматизации чего-либо), могут реализовываться через один и тот же канал сбыта (парфюмерно-косметические магазины).

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1407756 сходен до степени смешения с противопоставленными знаками (1) и (2) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2019.