

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 03.07.2019 поданное компанией Л’Ореаль, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722225, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **VITAMIN C SHOT** » по заявке №2018722225 подано на регистрацию в качестве товарного знака 30.05.2018 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722225. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «VITAMIN C» в переводе с английского языка «витамин с» (см. <https://translate.google.ru>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на состав товаров и не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение сходно до степени смешения с товарным

Shot

знаком «**Shot**» по международной регистрации №793738, с приоритетом от 24.03.2003, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 03.07.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента "VITAMIN C";
- сравниваемые знаки не сходны ввиду отсутствия фонетического, семантического и визуального сходства;
- заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный знак – комбинированным;
- относительно семантического сходства, то противопоставленный товарный знак переводится как - "выстрел", а заявленное обозначение как - "укол витамином С";
- в отношении товаров 03 класса МКТУ зарегистрировано 16 товарных знаков с словесным элементом «Shot», а именно: «PULL & BEAR SHOT» по

SHOT
FOR
Slim

международной регистрации № 1116128, «**SHOT FOR Slim**» по международной регистрации № 1164000, «BEAUTY SHOT» по международной регистрации №1217057; «IMMORTAL EXPRESS SHOT» по международной регистрации № 1276037; «THE COLOSSAL BIG SHOT» по международной регистрации №1288297; «COVER SHOT» по международной регистрации №1312406; и так далее;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки «FINE SHOT», который был зарегистрирован гораздо раньше, чем противопоставленный товарный знак "Shot" (международная регистрация № 793738), «SHOT PHASE» (международная регистрация № 1017259), «THE COLOSSAL BIG SHOT» (международная регистрация № 1288297) и «DROP SHOT» (международная регистрация № 1367112);

- элемент "SHOT" является слабым и его совпадение в знаках не является достаточным для вывода о сходстве знаков до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (30.05.2018) поступления заявки №2018722225 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктами 1 и 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации, а также 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 положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение « **VITAMIN C SHOT** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Анализ семантики заявленного обозначения показал, что словесные элементы: - «VITAMIN C» в переводе с английского языка означает «витамин С»; «SHOT» в переводе с английского языка означает «выстрел, укол, удар, кадр и др.» (см. Интернет-словарь: <https://translate.google.com>). Согласно решению Роспатента, словесный элемент «VITAMIN C» (от английского языка «витамин С» см. Интернет-словарь: <https://translate.google.com>) указывает на состав заявленных товаров, на основании пункта 1 статьи 1483 является неохраняемым, что заявителем не оспаривается. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в материалах заявки.

Противопоставленный товарный знак «*Shot*» по международной регистрации №793738 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Shot» выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с расположенным над ним изобразительным элементом в виде силуэта головы с развивающимися волосами. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «shot» переводится с английского на русский язык как «выстрел», «удар», «укол».

Сравнительный анализ товарного знака по заявке № 2018722225 и противопоставленный знака по международной регистрации №793738 показал следующее.

Согласно пункту 7.1.2.1 Правил словесные обозначения могут включать в себя как сильный, так и слабые элементы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

VITAMIN C SHOT

Словесный знак « » по заявке №2018722225 и
противопоставленный комбинированный знак



« » включают в свой состав тождественный
сильный словесный элемент «shot», словесный элемент «VITAMIN C»
является неохраняемым, и, следовательно, слабым элементом.

Общее зрительное впечатление, формируемое заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, различно. Заявленное обозначение, как было указано выше, является словесным, состоит из двух слов и одной буквы, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Тогда как противопоставленный товарный знак является комбинированным, он исполнен отличным от заявленного обозначения шрифтом, с заглавной буквой «S» и прописными «hot» и включает оригинальный изобразительный элемент в виде силуэта головы с развивающимися волосами. Таким образом, сравниваемые обозначения признаются несходными по визуальному критерию сходства. Однако, отличия, касающиеся графического исполнения сравниваемых обозначений, являются второстепенными и не способны привести к выводу об их различном восприятии, поскольку, как было указано выше, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными.

Семантическое сходство сопоставляемых словесных элементов «VITAMIN C SHOT» и «SHOT» установлено в связи с совпадением слова «SHOT», имеющего самостоятельное смысловое значение (в переводе с английского на русский язык означает «выстрел, укол» и т.д., как было приведено выше).

Однородность заявленных товаров 03 класса МКТУ и противопоставленного знака по международной регистрации заявителем не оспаривается.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по заявке №2018722225 является сходным до степени смешения с противопоставленным ему знаком по международной регистрации №793738 в отношении товаров 03 класса МКТУ, в связи с изложенным вывод Роспатента о несоответствии товарного знака по заявке №2018722225 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Приведенные заявителем примеры регистраций со словесным элементом «Shot», не могут быть учтены, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В связи с тем, что сравниваемые знаки обладают высокой степенью фонетического и семантического сходства, велика вероятность того, что они могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте. Кроме того, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018722225 может привести к нарушению прав владельца ранее зарегистрированного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.04.2019.