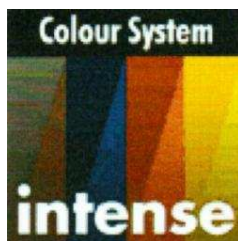


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2016, поданное компанией Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204637, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 26.06.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1204637 на имя заявителя в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1204637 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного квадрата, внутри которого расположены словесные элементы: «Colour System», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и «intense», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 30.10.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1204637 в отношении всех товаров 02, 17, 19 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1204637 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- со знаком «Intenso» по международной регистрации №915291 с конвенционным приоритетом от 04.05.2006 в отношении товаров 02 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 02 класса МКТУ [1];

- со знаком «INTENS» по международной регистрации №921021 с конвенционным приоритетом от 23.06.2006 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 классов МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, семантическом и графическом сходстве их словесных элементов «intense»/ «Intenso»/ «INTENS».

Кроме того, словесные элементы «Colour System», включенные в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, слогов, букв, различное количество гласных и согласных звуков, различное место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, различный характер совпадающих частей обозначений;

- вычленение словесного элемента «intense» из заявленного обозначения и рассмотрение его отдельно от других словесных элементов, включенных в состав обозначения, при оценке фонетического сходства недопустимо, так как искажает результат такой оценки и приводит к ложным выводам;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, которое влияет на их восприятие потребителями. Кроме того, существенным обстоятельством является наличие в заявленном обозначении оригинального запоминающегося графического элемента, что усиливает несходство знаков;

- включенный в состав заявленного обозначения элемент «intense» может быть переведен с английского языка как «сильный, глубокий, значительный». Слово «intenso» принадлежит лексике испанского и итальянского языков и может быть переведено на русский как «интенсивный». Принадлежность указанных словесных элементов к различным языкам, многозначность и вариативность перевода не позволяет утверждать о наличии сходства по критерию семантики;

- элемент «intens» противопоставленного знака по международной регистрации №921021 не может являться словом «intense» со слегка измененной орфографией, как утверждает экспертиза. Согласно словарям английского языка у слова «intense» существует лишь одно верное написание, соответственно элемент «intens» противопоставленного знака по международной регистрации №921021 является фантазийным словом;

- кроме того, на имя заявителя уже предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1208011 в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ, в котором содержатся словесные элементы «Intense Colour System».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.10.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.06.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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.

Знак по международной регистрации №1204637 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного квадрата, внутри которого расположены словесные элементы: «Colour System», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и «intense», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.

Как указано выше, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Colour System», которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1204637 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 02, 17, 19 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный знак [1] (Intenso) представляет собой словесное обозначение, заключенное в скобки, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 09, 16, 18 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «INTENS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что при оценке сходства комбинированного обозначения со словесными обозначениями следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что данные знаки включают в себя фонетически сходные словесные элементы «intense»/«Intenso»/«INTENS». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод обусловлен следующим.

В заявленный знак включены словесные элементы «Colour System», которые, несмотря на то, что являются неохранными, придают знаку отличное от противопоставленных товарных знаков [1-2] звучание и смысловую окраску.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что знак по международной регистрации №1204637 представляет собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать фактор визуального восприятия изобразительных элементов. Данный знак является оригинальным и запоминающимся.

Так, заявленный знак выполнен в разноцветных ярких тонах, которые представляют собой стилизованную цветовую палитру, словесные элементы выполнены жирным белым шрифтом, тогда как противопоставленные знаки [1-2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом черного цвета.

Таким образом, сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем, не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 02, 17, 19 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1204637 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 02, 17, 19 классов МКТУ отсутствуют.

Кроме того, коллегия учла то обстоятельство, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана знаку  по международной регистрации №1208011 в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ. То есть заявленный знак по международной регистрации №1204637 является вариантом указанного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2016, отменить решение Роспатента от 30.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204637 в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.