

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, рассмотрела возражение компании Дабур Индия Лимитед, Индия (далее - лицо, подавшее возражение), от 11.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364831, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007727141 с приоритетом от 03.09.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.01.2010 за №364831 на имя Эбботт Лабораториз, США (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «A PROMISE FOR LIFE» (транслитерация – э промис фо лайф), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. С английского языка может быть переведено как «перспектива для жизни». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 09, 10, 16, 29, 30, 32 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака со словесным товарным знаком «Промис» по свидетельству №219383 [1] и комбинированным товарным знаком со словесными элементами «Промис»/«Promise» по свидетельству №224227 [2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения являются сходными семантически, графически и фонетически;

- в сравниваемых товарных знаках сильными элементами являются словесные элементы «Промис/Promise», словесный элемент «FOR LIFE» в силу частого использования его в различных товарных знаках для придания им определенной семантики, (например, товары для повседневной жизни, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ словесный элемент «FOR LIFE» может быть признан описательным), в качестве примера можно привести следующие товарные знаки: «PHYTOS FOR LIFE» (свидетельство № 366624), «FUEL FOR LIFE» (свидетельство №342079), «YOUR PARTNER FOR LIFE» (свидетельство №309292) и др.;

- словесный элемент «promise», входящий в состав сопоставляемых знаков, переводится с английского языка как «обещание, перспектива» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков, поскольку их сильные элементы имеют одинаковое значение;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] являются сходными визуально, поскольку в них полностью совпадают словесные элементы «Promise»;

- сравнение оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков показывает, что их сильные элементы являются фонетически тождественными, также имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения;

- не вызывает сомнений тот факт, что товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: «лечебные лосьоны, кремы и шампуни», являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2], а именно: «косметические средства, лосьоны для волос», поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364831 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, не представил отзыва на данное возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.03.2008) правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «A PROMISE FOR LIFE», в переводе с английского языка на русский означающее «перспектива для жизни или обещание жизни» (см.Яндекс. Словари). Знак зарегистрирован для товаров 01, 03, 05, 09, 10, 16, 29, 30, 32 и услуг 44 классов МКТУ.

Возражение от 11.04.2012 основано на наличии сходных, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иного лица.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Промис», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из горизонтально ориентированного прямоугольника, в левой части которого расположены словесные элементы «Промис», «Промис» и «Promise» (в переводе с английского означает «обещание, перспектива»), причем элементы «Промис», «Промис» расположены в верхней части обозначения, а «Promise» - в его нижней части. В правой части товарного знака расположено изображение в виде зигзагообразной вертикальной полосы, в верхней и нижней частях которой расположено стилизованное изображение цветка. Знак выполнен в красной, зеленой и белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «A PROMISE FOR LIFE»(э промис фо лайф), словесный товарный знак «Промис»[1] и комбинированный товарный знак со словесными элементами «Промис», «Промис», «Promise» (промис)[2], несмотря на то, что содержат фонетически тождественный словесный элемент «Промис»/«Promise», не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков, в силу чего произносятся по-разному.

Семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак в переводе с английского языка означает «перспектива для жизни» или «обещание жизни», т.е. имеет совершенно определенное смысловое значение. Противопоставленный знак [1] «Промис» не имеет значения в русском языке. Что касается обозначения «Promise», входящего в состав противопоставленного знака [2], то оно имеет значение «перспектива, обещание», которое отличается от значения оспариваемого знака по смыслу.

В отношении графического сходства оспариваемого и противопоставленных знаков [1-2] необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не является сходным графически с товарным знаком [1], поскольку сравниваемые знаки выполнены с использованием букв разных алфавитов и имеют разную длину, обусловленную разным количеством букв в обозначениях. Оспариваемый знак также не является сходным графически с комбинированным товарным знаком [2], поскольку в отличие от черно-белого оспариваемого знака, выполненного стандартным шрифтом буквами латиницы, товарный знак [2] содержит изобразительный элемент в виде орнамента со стилизованными цветами и выполнен в яркой цветовой гамме оригинальным шрифтом буквами, как латинского алфавита, так и русского, что приводит к разному зрительному восприятию сравниваемых обозначений потребителем.

Довод заявителя о том, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «PROMISE» является так называемым «сильным» элементом знака, а словесный элемент «FOR LIFE» относится к «слабым» элементам в отношении товаров 03 класса МКТУ в связи с тем, что часто используется в товарных знаках разных

производителей, не подтвержден материалами возражения, поскольку приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков свидетельствуют об использовании данного элемента всего одним производителем товаров 03 класса МКТУ (компанией Л'Ореаль) и не позволяют прийти к выводу о слабой различительной способности словесного элемента «FOR LIFE». Остальные примеры регистраций относятся к другим товарам/ услугам и не связаны с доводами возражения.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №364831 и противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В данном случае анализ однородности перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №364831 не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №364831.