

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.12.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730392/50, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008730392/50 с приоритетом от 22.09.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Jet», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 03 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.06.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «JETTE» по международной регистрации №815358, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 22.12.2010 поступило возражение от 17.12.2010, в котором заявитель сообщает о том, что им получено согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №815385 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также о корректировке перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация. В возражении заявитель приводит доводы, согласно которым сравниваемые обозначения имеют малую степень сходства, а товары малую степень однородности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение «Jet» по заявке №2008730392/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – лаки для волос; пенка для укладки волос и гель для укладки волос.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2008) поступления заявки №2008730392/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 1 - 3) Правил.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 определяют 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Jet», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №815385 представляет собой словесное обозначение «JETTE». Дата международной регистрации 09.09.2003. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 06, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 и 42 классов МКТУ на имя JETTE Beteiligungs GmbH & Co. KG, Parkallee 53 20144 Hamburg.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений «Jet» и «JETTE» обусловлено близким составом букв и звуков, вхождением заявленного обозначения в состав противопоставляемого знака.

Графическое сходство обусловлено совпадением вида шрифтов (стандартные) и алфавита (латинский).

Анализ семантического сходства невозможно провести ввиду того, что словесный элемент «JETTE» не имеет семантического (словарного) значения, в то время когда слово «JET» имеет несколько значений в различных языках.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения об отказе в связи со сходством заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации.

Анализ однородности товаров 03 класса показал следующее.

С учетом корректировки заявителем перечня товаров анализ проводится в отношении следующего перечня: 03 – лаки для волос; пенка для укладки волос и гель для укладки волос.

Правовая охрана знака по международной регистрации №815385 предоставлена в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ:

«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов; компоненты указанных товаров, включенных в этот класс».

Товары заявленного перечня являются однородными товарам «лосьоны для волос», как относящиеся к одному роду (средства ухода за волосами), имеющие одно назначение и круг потребителей.

Заявителем представлено соглашение с владельцем международной регистрации №815385 и письмо – согласие, согласно которым компания JETTE Beteiligungs GmbH & Co. KG (Parkallee 53 20144 Hamburg) не возражает против регистрации товарного знака «Jet» по заявке №2008730392/50 на территории Российской Федерации на имя заявителя и его использования в отношении товаров 03 класса МКТУ - лаки для волос; пенка для укладки волос и гель для укладки волос.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 17.12.2010 на решение Роспатента от 24.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.12.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.06.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008730392/50.