

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.08.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292790, поданное Юнилевер Н.В., Нидерланды (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №292790 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.07.2005 по заявке № 2004719823/50 с приоритетом от 02.09.2004 на имя Брокард Парфюмс Гмбх (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение представляет собой словесное обозначение, содержащее два словесных элемента, а именно: «GRAVITATION», выполненное в латинице, и его перевод на русский язык с английского языка – «ГРАВИТАЦИЯ», выполненный в кириллице, при этом оба составных элемента выполнены в стандартном шрифтовом исполнении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2007 изложено мнение о том, что регистрация №292790 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» является сходным до степени смешения с товарным знаком «GRAVITY» по международной регистрации №735752;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено наличием идентичных первых звуков: GRAVITATION/ГРАВИТАЦИЯ, GRAVITY, следовательно, знак заявителя почти полностью фонетически воспроизводится в оспариваемом товарном знаке;

- графическое сходство сравниваемых знаков очевидно, поскольку знаки выполнены стандартным шрифтом черного цвета, без каких-либо оригинальных графических элементов;

- относительно семантического сходства заявитель отмечает, что знак «GRAVITY» и оспариваемый знак «GRAVITATION» являются взаимозаменяемыми вариантами, поскольку в переводе с английского языка имеют единое значение: сила тяжести, тяготение;

- сравниваемые обозначения зарегистрированы для однородных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292790 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

- копии страниц толкового словаря Merriam Webster на 4 л.;
- копии страниц словаря on-line Lingvo ABBY на 4 л.;
- копии страниц Толкового словаря Ушакова и Даля на 4 л.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 14.08.2007 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- фонетическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено различным произношением, поскольку фонетическое звучание сравниваемых

сопоставляемых элементов выглядит следующим образом: «GRAVITY» - «ГРА(Э)ВИТИ»; «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» - «ГРАВИТЕ(Э)ЙШН ГРАВИТАЦИЯ», при этом абсолютно различно падающее логическое ударение при их произношении - «ГРА(Э)ВИТИ» - «ГРАВИТЕ(Э)ЙШН ГРАВИТАЦИЯ» и различие в количестве слогов и букв;

- основным семантическим значением словесного элемента «GRAVITY» является «важность; серьезность», а основным семантическим значением словесного элемента «GRAVITATION» является «притяжение, гравитация», кроме того, словесный элемент «ГРАВИТАЦИЯ» в силу частоты своего употребления и известности является самостоятельной частью русского языка, именно отдельно слово «ГРАВИТАЦИЯ» известно широкому кругу потребителей Российской Федерации, говорящих на русском языке;

- графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не изменяет вывод о различии двух знаков, поскольку использование стандартных шрифтов у исследуемых обозначений не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил копии ряда решений коллегий Палаты по патентным спорам по аналогичным делам.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копии решений Палаты по патентным спорам на 36 л.;
- распечатки из Итернета на 8л.

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.09.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из двух словесных элементов: «GRAVITATION» и «ГРАВИТАЦИЯ», выполненных соответственно буквами латинского и русского алфавитов, стандартным шрифтом. Словесный элемент «ГРАВИТАЦИЯ» расположен под словесным элементом «GRAVITATION».

Противопоставленный знак является словесным и состоит из словесного элемента «GRAVITY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит семантически тождественные словесные элементы «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» и «GRAVITY».

Так, словесный элементы «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» и «GRAVITY» представляют собой значимые слова:

- «GRAVITATION» - в переводе с английского языка означает гравитация, сила тяжести, см. словари, Яндекс;

- «ГРАВИТАЦИЯ» - то же, что и тяготение, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1999г., с. 143;

- «GRAVITY» - в переводе с английского языка означает серьёзность, важность; тяжесть, опасность; тяжесть; сила тяжести; тяготение, см. словари, Яндекс.

Таким образом, знак «GRAVITY» по международной регистрации №735752 и оспариваемый «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» являются взаимозаменяемыми вариантами, поскольку имеют единое значение.

Анализ по фонетическому фактору сходства показал, что сравниваемые обозначения «GRAVITY» и «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» являются однокоренными словами, состоят из идентичных первых частей «-GRAVIT-» и «ГРАВИТ», которые являются более важными, имеют четкое звучание и являются более запоминаемыми, чем конечные части, которые часто «проглатываются».

Таким образом, имеет место совпадение сравниваемых обозначений по звуковому и смысловому признакам.

Графически словесные элементы сопоставляемых знаков «GRAVITY» и «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» являются сходными, так как написаны стандартными шрифтами заглавными буквами.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака «GRAVITY», поскольку относятся к парфюмерным изделиям, эфирным маслам, косметическим средствам, то есть товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, совпадая по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, в силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №292790 товарного знака со словесными элементами «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Особое мнение от 21.05.2008, представленное правообладателем регистрации №292790, по завершении рассмотрения дела повторяет доводы, изложенные в отзыве, учтенные в настоящем решении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.08.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «GRAVITATION ГРАВИТАЦИЯ» по свидетельству №292790 недействительным полностью.