

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013703106, поданное компанией МакДонаф Бронгарт Дизайн Кемистри, ЛЛК, штат Вирджиния (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2013703106, поданного на регистрацию 04.02.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения знака «бесконечность», в центре которого помещен словесный элемент «CERTIFIED», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под изображением расположен словесный элемент «CRADLETOCRADLE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в зеленом, черном, синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «CERTIFIED» (CERTIFIED – с англ. «проверенный, гарантированный (официально), одобренный, разрешенный», см. Интернет, словари), который не обладает различительной способностью, указывает на качество заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «CERTIFIED» по свидетельству №155932 с приоритетом от 04.07.1996 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака заявитель сообщает, что с учетом исключения из объема правовой охраны словесного элемента «CERTIFIED» заявленного обозначения и слабой различительной способности словесного элемента «CERTIFIED» противопоставленного товарного знака, а также очевидных фонетических, визуальных и семантических отличий сравниваемых товарных знаков в целом, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 155932;

- заявителем не испрашивается самостоятельная правовая охрана на элемент «CERTIFIED» заявленного обозначения;

- между заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака были проведены переговоры и достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия на регистрацию рассматриваемого обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне [1].

К возражению приложено согласие компании ЭнСиЭйч Корпорейшн на регистрацию товарного знака по заявке №2013703106 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.02.2013) поступления заявки №2013703106 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

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 пунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

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.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения знака «бесконечность», в центре которого помещен словесный элемент «CERTIFIED», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под изображением расположен словесный элемент «CRADLETOCRADLE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в зеленом, черном, синем цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки».

Следует признать обоснованным вывод экспертизы, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CERTIFIED», в переводе с английского языка означающий «проверенный, гарантированный (официально), одобренный, разрешенный» (см. Интернет, словари) не обладает различительной способностью, указывает на качество заявленных товаров, в связи с чем может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

При этом заявитель в возражении выражает согласие с данным выводом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для чистки» заявленного обозначения и товары 3 класса МКТУ «препараты для чистки» противопоставленного товарного знака идентичны.



Противопоставленный знак по свидетельству №155932 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «CERTIFIED», выполненного буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена стилизованная геометрическая фигура. Над указанным словесным элементом расположены словесные элементы «YOU CAN RELY ON».

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат фонетически и семантически

тождественный словесный элемент «CERTIFIED» (в переводе с англ. - проверенный, гарантированный (официально), одобренный, разрешенный).

Вместе с тем, как указано выше, данный элемент не обладает различительной способностью, в связи с чем восприятие сравниваемых обозначений будет обусловлено наличием в них иных словесных и изобразительных элементов.

Так, в заявленном обозначении содержится словесный элемент «CRADLETOCRADLE» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения знака «бесконечность», а противопоставленный товарный знак включает стилизованную геометрическую фигуру и словесные элементы «YOU CAN RELY ON».

Наличие указанных элементов приводит к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Кроме того, заявитель представил письмо [1], в котором компания ЭнСиЭйч Корпорейшн - правообладатель товарного знака по свидетельству №155932 выразила бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013703106 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2013703106 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2015, отменить решение Роспатента от 28.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013703106.