

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 15.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723413/50, поданное ООО «Глорион» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010723413/50 с приоритетом от 19.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «gloris», выполненное строчным шрифтом буквами латинского алфавита и стилизованного изображения цветка расположенного в начале словесного элемента. Знак выполнен в белом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 21.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «GLORIX» по свидетельству №085479 с приоритетом от 20.09.1988 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Glorix» по свидетельству №443601 с приоритетом от 30.04.2010 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «Glogus» по свидетельству №414124 с приоритетом от 22.04.2009 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [3];

- со знаком «gloria» по международной регистрации №782765 с приоритетом от 07.01.2002 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [4];

- со знаком «GLORIA» по международной регистрации №524343 с приоритетом от 10.08.1993 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [5].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, знаки по международным регистрациям не сходны до степени смешения, поскольку имеют различную фонетику, графику;
- заявленное обозначение является значимым словом, имеющим следующие значения: сестра мужа, золовка, следовательно, оно имеет и семантическое отличие от противопоставленных товарных знаков;
- товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №414124, не однородны товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разным видовым группам товаров;
- товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 443601, не однородны товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разным видовым группам товаров, имеют разный круг потребителей, отличаются по назначению, области и цели применения;
- заявитель согласен, что часть заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно «мыла» заявленного обозначения могут быть признаны однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла; средства для мытья рук» противопоставленного товарного знака по свидетельству №443601, и, в связи с чем, предлагает исключить товары «мыла» из перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 21.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, за исключением «мыла».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.07.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Согласно пункту 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.

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 (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 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 комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «gloris», выполненного строчным шрифтом буквами латинского алфавита и стилизованного изображения цветка расположенного в начале

словесного элемента. Знак выполнен в белом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «GLORIX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «Glorix», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде медицинского креста, расположенного над буквой «i» и двух жирных изогнутых линий. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Glorus», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «gloria», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «g». Словесный и изобразительный элементы помещены в прямоугольник. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение «GLORIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «gloris»/ «GLORIX»/ «Glorix»/ «Glorus»/ «gloria»/ «GLORIA».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено тождеством начальных частей «glor-»/ «GLOR-»/ «Glor-»/ «Glor-»/ «glor-»/ «GLOR-» и сходством конечных – «-is»/ «-IX»/ «-ix»/ «-us»/ «-ia»/ «-IA», совпадением состава согласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое сходство словесных элементов обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а иные графические отличия носят вспомогательный характер.

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «gloris» заявленного обозначения переводится с латинского языка как «(glōs, glōris) - сестра мужа, золовка» (<http://lingvo.yandex.ru>). Однако, в силу того, что элемент «gloris»

мало знаком среднему российскому потребителю, значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии заявленного обозначения потребителями.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и графического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений они были признаны палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Относительно однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 03 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к парфюмерно-косметическим и моющим средствам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Кроме того, следует отметить, что товары 03 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем опасность смешения сравниваемых знаков на рынке более высока.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 03 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-5], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2011.