

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 17.07.2012. Данное возражение подано ООО «Саксесс», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010732446, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010732446 на регистрацию словесного обозначения «DIVISAN» была подана на имя заявителя 11.10.2010 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой слово «DIVISAN», не имеющее смыслового значения. Транслитерация – «ДИВИСАН».

Роспатентом 19.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010732446 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «DIVOZON», свидетельство № 137911, приоритет от 24.10.1994, «ДАЙВЕРСИ Ай Пи ИНТЕРНЕШНЛ Б.В.», Нидерланды [1];

- «DIVOSAN», свидетельство № 137909, приоритет от 24.10.1994, «ДАЙВЕРСИ Ай Пи ИНТЕРНЕШНЛ Б.В.», Нидерланды [2];

- «Dewasan», свидетельство № 127250, приоритет от 21.04.1993, «Лизоформ Дезинфекцион АГ/СА/Лтд.», Швейцария [3].

В палату по патентным спорам 19.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому признаку (имеют различия в составе гласных и согласных звуков, а также фонетически ударном звуке), по смысловому признаку (имеют различия в словообразовании: заявленное обозначение ассоциируется у русскоговорящего потребителя со словом «дивизион», а с октября 2010 года активно используется для обозначения косметической линии для ногтевого сервиса, противопоставленные знаки согласно информации из сети Интернет означают «Divozon 35 VT66» «Divosan Forte» - дезинфицирующие средства), по графическому признаку (создают различное общее зрительное впечатление, поскольку предназначены для маркировки разных товаров);

- указанные различия исключают возможность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности сравниваемых обозначений одному субъекту предпринимательства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и следующих товаров 03 класса МКТУ: «лаки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями».

К возражению приложены рекламные проспекты и буклеты (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (11.10.2010) заявки №2010732446 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

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 «DIVISAN» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с

учетом возражения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «лаки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями», и товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «DIVOZON» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «DIVOSAN» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «Dewasan» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и чистки, мыла, косметические средства, зубные порошки и пасты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «DIVISAN/DIVOZON/DIVOSAN/Dewasan» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя об ассоциативном восприятии заявленного обозначения «DIVISAN» как [дивизион] является декларативным и недоказанным.

При отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить исходя из того, что словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Все сравниваемые слова состоят из семи букв/звуков и трех слогов, имеют тождественный состав согласных звуков и их расположение – «D, W/V, S/Z, N». Необходимо отметить, что в большинстве европейских языков буквы W и V произносятся как [v], а буквы «Z» и «S» являются парными и могут звучать одинаково (например, по правилам английского языка звук [z] артикулируется так же, как и звук [s], в испанском языке буква «Z» произносится только как шепелявый русский звук [c]). Следует обратить внимание, что в русском языке буквы «C/З», «Е/И», «О/А» также являются парными и при произношении могут переходить одна в другую.

Слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. В зависимости от правил чтения конкретного языка, сопоставляемые слова при произношении могут произноситься одинаково.

В связи с изложенным, тождественное количество букв/звуков и слогов в сравниваемых знаках, близкий состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом большинство букв имеет идентичное начертание, что графически их сближает.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Что касается товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-2], относятся к гигиеническим, фармацевтическим или дезинфицирующим препаратам, а также препаратам для уничтожения

вредителей. При этом перечни включают как идентичные позиции, например, бактерициды, так и однородные товары, например, инсектициды – препараты для уничтожения мух и т.д. (указанные товары соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей).

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «лаки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями». Противопоставленный товарный знак [3] охраняется, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «косметические средства».

Исходя из определения понятий: лак для ногтей (косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног) и препараты для ухода за ногтями (косметические средства по уходу за ногтями, например, кремы, лосьоны и т.д.), коллегия палаты по патентным спорам считает данные товары однородными, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, могут иметь одни и те же условия реализации и рынки сбыта, а также ориентированы на один и тот же круг потребителей.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков [1-3] не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых знаков.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] и однородность товаров 05 класса МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. В отношении товара 03 класса МКТУ: «ногти искусственные» (специальные материалы, применяемые в нейл-арте, позволяющие выполнить на подготовленных ногтях барельефы и миниатюры практически любого дизайна и сложности), может быть произведена регистрация заявленного обозначения, поскольку он не является

однородным товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [3].

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

удовлетворить возражение от 17.07.2012, отменить решение Роспатента от 19.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010732446.