

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, рассмотрела возражение от 15.04.2011, поданное компанией «Хей Индастриз Инк.», Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714811/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009714811/50 с приоритетом от 25.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «AKZÉNTZ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение дуги, которые помещены на фоне прямоугольника.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным

знаком по свидетельству №239369, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, поскольку они отличаются количеством слов, слогов и звуков и имеют разный состав звуков;

2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное отличиями входящих в них изобразительных элементов и разным количеством букв;

3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как в заявленном обозначении слово «AKZÉNTZ» является фантазийным, а слова «AKZENT direct» обладают семантикой;

4) заявленное обозначение предназначено для использования в отношении специфических товаров 03 класса МКТУ узкого профиля, применяемых исключительно в профессиональных салонах и студиях по дизайну и наращиванию ногтей специалистами, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

5) продукция заявителя известна во всем мире, и товарные знаки заявителя зарегистрированы в ряде стран.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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.

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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается 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, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «AKZENTZ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в знаке второстепенную, подчиненную роль, выступая лишь в качестве фона (прямоугольник) и графического оформления (знак ударения и дуга).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.06.2009 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239369 (с приоритетом от 11.09.2001) представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «AKZENT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, так как он запоминается легче,

чем изобразительные элементы, а слово «direct» занимает в знаке периферийное положение.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их составе доминирующее положение занимают фонетически сходные слова – «AKZENTZ» и «AKZENT», имеющие практически тождественный состав гласных и согласных звуков с одинаковым порядком их расположения, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

При этом наличие конечного согласного звука «Z» в словесном элементе заявленного обозначения не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Вместе с тем, сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов).

Слово «AKZENTZ» является фантазийным, а слово «AKZENT» – лексическая единица немецкого языка, означающая «акцент, ударение; знак ударения» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Слово «direct» в переводе с английского и французского языков означает «прямой, непосредственный» (см. там же).

Поскольку входящие в противопоставленный товарный знак слова «AKZENT» и «direct» являются лексическими единицами разных языков, то они, следовательно, не образуют единого словосочетания со смысловым значением, отличающимся от смыслового значения составляющих его слов по отдельности.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того,

что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой материалы для ухода за ногтями, и товары 03 класса МКТУ «косметические средства; косметические кремы; косметические средства для ухода за кожей; искусственные ногти; лаки для ногтей; препараты для ухода за ногтями», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе, то есть они являются однородными.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о характере использования заявленного обозначения заявителем, об известности его продукции и фактах регистрации на его имя товарных знаков в других странах, то следует отметить, что они не опровергают выводы о сходстве сравниваемых знаков и однородности конкретных товаров, указанных в перечнях товаров заявки и противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы 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 15.04.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.12.2010.