

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 13.05.2014, поданное компанией КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Као Корпорейшн), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723066, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012723066 с приоритетом от 09.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Curel» (транслитерация [кюрел]), выполненное буквами латинского алфавита. Над буквой «е» расположена вертикально-ориентированная черточка с наклоном влево. Первая буква в слове «Curel» заглавная, остальные - строчные.

Роспатентом 17.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 17.02.2014, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КАРЭЛЬ» (свидетельство №482257 с

приоритетом от 08.09.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Научно-производственная фирма «Карэль», 614022, г. Пермь, ул. Сов. Армии, 49-171.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Curel» имеет транскрипцию [кью-рел] (первый слог является открытым, а, следовательно, латинская буква «u» читается как [ju]), состоит из 2 слогов [кью-рел], в то время как противопоставленное обозначение «КАРЭЛЬ» состоит из 3 слогов [ка-рэ-ль];

- сравниваемые словесные обозначения различаются по ударному слогу [кью-рел] и [ка-рэ-ль]. Звуки [ю] (в слове «Curel») и [а] (в слове «КАРЭЛЬ») являются ударными, так как находятся в сильной позиции и произносятся наиболее долго, отчетливо и с наибольшей силой;

- несмотря на наличие сходных согласных звуков, гласные звуки, которые и определяют звучание слова, различны, наличие мягкого звука [ль] в силу присутствия мягкого знака, также придает противопоставленному обозначению дополнительную длину и акцент.

- таким образом, звуковое (фонетическое) сходство сравниваемых обозначений отсутствует;

- экспертизой необоснованно не принято во внимание полное отсутствие сходства обозначений по графическому критерию, при этом именно визуальный аспект имеет ключевое значение при восприятии потребителем обозначений в целом;

- графическое различие заявленного и противопоставленного обозначений обусловлено целым рядом факторов, а именно: наличием в противопоставленном и заявленном обозначении дополнительных несходных изобразительных элементов, расположенных в разных частях словесного элемента; написанием сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов; несовпадением ни одной из букв сравниваемых обозначений;

- принимая во внимание очевидные различия сравниваемых обозначений, полагаем, что ни звуковое, ни визуальное, ни общее восприятие обозначений не создает впечатления об их сходстве до степени смешения;

- заявитель согласен на редактирование перечня заявленных товаров, а именно исключения такой позиции как «мази»;

- «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; мази; препараты витаминные; средства вспомогательные для медицинских целей» не являются однородными таким позициям, как «препараты для ухода за кожей фармацевтические (лекарственные), за исключением мазей»;

- заявитель является одной из крупнейших косметических компаний в мире, линия косметики под брендом «Curel» была запущена еще в 1986 году и в настоящее время включает в себя кремы, лосьоны, гели для восстановления кожи, одобренные дерматологами;

- потребитель никоим образом не будет введен в заблуждение наличием столь разных обозначений на продукции заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 классов МКТУ «препараты для ухода за кожей фармацевтические (лекарственные), за исключением мазей».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки №2012723066 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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:

1) 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;

2) 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 положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2012723066 с приоритетом от 09.07.2012 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «Curél», выполненный буквами латинского алфавита. Над буквой «е» расположена вертикально-ориентированная черточка с наклоном влево. Первая буква в слове

«Curel» заглавная, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для ухода за кожей фармацевтические (лекарственные), за исключением мазей».

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №482257 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «КАРЭЛЬ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Справа от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного листочка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их тождества или сходства показал следующее.

Входящие в состав сравниваемых обозначений индивидуализирующие словесные элементы «Curel» и «КАРЭЛЬ» не имеют смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что данный критерий не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов.

В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический критерий.

Заявленное обозначение «Curel» согласно описанию, приведенному заявителем в материалах заявки №2012723066, а также в материалах возражения, произносится как [кюрел] или [кьюрел]. Вместе с тем, ввиду использования в заявленном обозначении

над буквой «é» диакритического знака, напоминающего аксан эгю (accent aigu) во французском языке, обозначение «Curél» может быть прочитано потребителем по правилам французского языка как [кюрэль] с ударением на последнем слоге. При этом сравниваемые обозначения «Curél» ([кюрэль]) и «КАРЭЛЬ» характеризуются сходством звучания начальных частей и тождеством звучания конечных частей, имеют близкий состав гласных и тождественный состав согласных звуков, состоят из одинакового числа слогов. Вследствие изложенного, можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №482257, то необходимо отметить следующее.

В перечне противопоставленного товарного знака содержится такой вид товара 05 класса МКТУ как «мази». Кроме того, противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски, масла, лосьоны косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для препаратов для ухода за кожей фармацевтических (лекарственных), за исключением мазей. Исходя из представленных заявителем материалов, заявленное обозначение «Curél» предназначено для маркировки серии косметических средств, разработанных для сухой, склонной к воспалению кожи, среди которых муссы для умывания, лосьоны-тоники, увлажняющие гели.

Все вышеуказанные товары 03 и 05 классов МКТУ представляют собой средства по уходу за кожей, имеют одинаковое назначение и потребителя, могут реализовываться в одних и тех же местах (как в косметических магазинах, салонах красоты, так и в аптеках). При этом в аптеке могут реализовываться как мази «КАРЭЛЬ» и косметические средства под этим обозначением, так и средства по уходу за кожей «Curél». Препараты, маркированные сравниваемыми обозначениями, будут реализовываться в одном и том же месте, и у потребителя в силу высокого фонетического сходства обозначений «Curél» и «КАРЭЛЬ» может

возникнуть не соответствующее действительности представление об одном источнике происхождения этих товаров. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 03, 05 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 17.02.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2014.