

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 27.09.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Стиль Фарма», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011741256/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011741256/50 с приоритетом от 15.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение , представляющее овал, в центре которого расположен словесный элемент «Tweed», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, светло-оранжевом, темно-оранжевым, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.06.2013 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, а в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица знаками:

- «VEET» по свидетельству №117122 с приоритетом от 03.07.1992 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [1];

- «VEET» по международной регистрации №853690 с конвенционным приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [2];

- «VEET» по международной регистрации №930779 с приоритетом от 11.06.2007 в отношении товаров 03 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходным до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается;

- словесный элемент «Tweed» заявленного обозначения имеет транслитерацию «Твеед», транскрипцию (twi:d), в переводе с английского языка означает «шерстяная ткань, эластичная, среднетяжелая, мягкая на ощупь, с небольшим ворсом». Словесное обозначение «Veet» противопоставленных товарных знаков является словом искусственного происхождения, которое не имеет перевода и смыслового значения;

- фонетически заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленных знаков, за счет четкого и слышимого звука «Т-» в начале слова «Tweed», и конечная звонкого звука «-d»;

- сравниваемые знаки различаются графически. Яркий оранжевый (цвет фона) заявленного обозначения является принципиально не сходным с цветовой гаммой противопоставленных товарных знаков (черный, синий, зеленый, белый). Существенно отличается также использованный оригинальный шрифт написания слова «Tweed»;

- заявителем уже ведется деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Договор поставки от 15.11.2011.
2. Образец упаковки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.12.2011) поступления заявки №2011741256/50 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 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 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 14.4.2.4 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, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 обозначением , представляющим собой овал, в центре которого расположен словесный элемент «Tweed», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, светло-оранжевом, темно-оранжевом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «VEET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из очертания стилизованного круга, на котором расположен словесный элемент «VEET», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде трехлистника, заключенный в графический элемент и расположенный над словесным элементом «VEET». Знак выполнен в черном, белом, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из очертания стилизованного круга, на котором расположен словесный элемент «VEET», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде трехлистника, помещенный над словесным элементом «VEET». Знак выполнен в голубом, зеленом, розовом, сиреневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в отношении товаров 03, 08 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «VEET».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показывает, что данные знаки отличаются фонетически, за счет четко произносимой буквы «Т» словесного элемента «Tweed» заявленного обозначения, которая занимает начальное положение и является коммуникативно значимой, кроме того конечная звонкая буква «d», также хорошо произносится.

Таким образом, отличие в начальных частях сравниваемых знаков, позволяет признать данные знаки не сходными по фонетическому критерию.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков.

Сравниваемые товарные знаки имеют семантические отличия, в виду того, что словесный элемент «Tweed» заявленного обозначения имеет смысловое значение и переводится с английского языка как «шерстяная ткань, эластичная, среднетяжелая, мягкая на ощупь, с небольшим ворсом», тогда как словесный элемент «VEET» не является лексической единицей какого-либо языка.

Кроме того, английское слово «Tweed» вошло в обиход русского языка как наименование ткани «Твид» (Твид - шерстяная меланжевая ткань, напоминающая домотканую, вырабатывается из толстой аппаратной некрученой пряжи, содержащей мертвый волос, см. Интернет, словари, Яндекс), в связи с чем, хорошо известно российскому потребителю, что усиливает семантическое значение критериев сходства.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает то, что заявитель и владелец противопоставленных товарных знаков [1-3] производят различные товары. Так, правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-

3] осуществляет хозяйственную деятельность только в отношении средств для депиляции, тогда как заявитель производит туалетную бумагу и гигиенические салфетки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель уже ведет хозяйственную деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением «Tweed» посредством реализации данной продукции через сеть аптек, что подтверждено представленными документами (договором поставки и фотографиями).

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

удовлетворить возражение от 27.09.2013, изменить решение Роспатента от 27.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011741256.