

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 30.01.2012, поданное компанией «Wella GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 428792, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «CARVER» с приоритетом от 31.03.2010 по заявке № 2010710215/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.01.2011 за № 428792 на имя ООО «Уралоптинструмент», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2012, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «CARVER» по свидетельству № 428792 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «CARVER» по свидетельству

№ 428792 со знаком «CARVIS» по международной регистрации № 963281, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком по международной регистрации №963281 по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- словесные знаки «CARVER» и «CARVIS» состоят из двух слогов, имеют четыре совпадающих звука (КАРВ), занимающих начальное положение. Звуки «е» и «и» являются близкими и воспринимаются при произношении практически одинаково. Различие конечных звуков «р» и «с», при совпадении и близости остальных звуков, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков, поскольку не играют существенной роли при произношении;

- сравниваемые обозначения образованы от одного корня (CARVE), в переводе с английского - резать, вырезать, разрезать, что позволяет говорить о семантическом сходстве сравниваемых обозначений;

- выполнение сравниваемых знаков буквами одного алфавита в черно-белой гамме позволяет сделать вывод о визуальном сходстве знаков. Некоторые визуальные отличия в написании букв сравниваемых словесных элементов не оказывают существенного влияния на графическое сходство обозначений в целом.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов были представлены следующие материалы:

- распечатки оспариваемого и противопоставленного знаков на 4 л. {1};
- распечатка информационного поиска из системы «Яндекс» на 1 л. {2};
- распечатка информации о продукции лица, подавшего возражение, под обозначением «CARVIS» на 4 л. {3}.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 428792 недействительным в отношении товаров «бритвы электрические и неэлектрические; машинки для стрижки волос» 08 класса МКТУ, а также об ограничении части

товаров 08 класса МКТУ следующим позициями товаров: «инструменты режущие ручные, за исключением предназначенных для ухода за волосами; ножницы, за исключением предназначенных для ухода за волосами; режущие инструменты, за исключением предназначенных для ухода за волосами».

В адрес правообладателя и его представителя были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения с предложением представить отзыв по мотивам возражения. Согласно данным почтовой службы России правообладатель получил указанную корреспонденцию, однако, на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 29.03.2012, не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.03.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил 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).

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.

Оспариваемый товарный знак «CARVER» по свидетельству № 428792 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «CARVER» переводится с английского языка как «резчик; ваятель; скульптор». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «CARVIS» по международной регистрации № 963281 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у слова «CARVIS», что позволяет говорить о его фантазийности. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Оценка сходства сравниваемых знаков проводилась согласно Правилам на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства.

При сравнении оспариваемого и противопоставленного знаков учитывалось, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем. Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Графически оспариваемый и противопоставленный знаки производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное тем, что они являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

С точки зрения фонетики словесные элементы «CARVER» и «CARVIS» близки по звучанию. Изложенное обусловлено тем, что они состоят из одинакового количества букв и слогов, ударение падает на первый слог. Кроме того, сравниваемые словесные элементы включают в свой состав четыре совпадающих звука, находящихся в начальных позициях слов, то есть характеризуются совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что оказывает решающее влияние на вывод о наличии звукового сходства сравниваемых знаков. Словесные элементы «CARVER» и «CARVIS» имеют различные окончания, которые, однако, не обеспечивают качественно разное звучание сопоставляемых обозначений, поскольку находятся в слабой позиции – на конце слова и в силу их безударного положения звучат нечетко.

Изложенное обуславливает вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых знаков. При этом фонетический фактор восприятия является доминирующим при оценке сходства обозначений.

В отношении семантического фактора сходства необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что словесный оспариваемый товарный знак «CARVER» с английского языка переводится как «резчик, ваятель, скульптор», а противопоставленный знак «CARVIS» не имеет перевода, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в английском языке, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их буквенным составом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии сходства сравниваемых знаков, обусловленного близким фонетическим звучанием и сходным графическим исполнением сравниваемых знаков.

Что касается анализа однородности товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, то коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Товары «бритвы электрические и неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические» 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам «electrical hair clippers» 08 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к одному и тому же виду товаров – туалетные принадлежности, предназначенные для стрижки волос, а также имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Товары «инструменты режущие ручные; ножницы; режущие инструменты» 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой родовые обобщающие позиции по отношению к товарам «electrical hair clippers» 08 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №963281, что также свидетельствует об их однородности.

На основании вышепроведенного анализа, оспариваемый и противопоставленный знаки признаются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, являются убедительными, а требование лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428792 в отношении товаров «бритвы электрические и неэлектрические; машинки для стрижки волос» 08 класса МКТУ и об ограничении части товаров 08 класса МКТУ следующим позициями товаров: «инструменты режущие ручные, за исключением предназначенных для ухода за волосами; ножницы, за исключением предназначенных для ухода за волосами; режущие инструменты, за исключением предназначенных для ухода за волосами», следует признать обоснованным.

Коллегия при рассмотрении возражения приняла во внимание тот факт, что противопоставленный знак принадлежит компании «Wella GmbH», Германия, товары которой широко представлены на территории Российской Федерации и рекламируются в СМИ {3}. Таким образом, вероятность смешения сравниваемых

знаков усиливается за счет высокой степени известности продукции лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428792 в отношении товаров 08 класса МКТУ: «бритвы электрические и неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические; инструменты режущие ручные для ухода за волосами; ножницы для ухода за волосами; режущие инструменты для ухода за волосами».