

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 03.10.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТианДэ», Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717203 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015717203, поданной 08.06.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

Volupta +

, содержащее изобразительный элемент в виде плюса и словесный элемент «Volupta», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 13.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717203 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне;
- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения со словесным знаком «**VOLUPTE**» [2] по международной регистрации № 579071 с конвенционным приоритетом от 05.07.1991 (срок действия регистрации продлен до 13.11.2021),

правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «YSL BEAUTE», Франция, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- элемент «+» заявленного обозначения [1] является неохраняемым;
- товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], по основным и вспомогательным критериям однородности являются однородными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.10.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.07.2016.

Доводы возражения, поступившего 03.10.2016, сводятся к следующему:

- при сравнении обозначений [1] и [2] выявлено визуальное различие. Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является словесным, выполнено буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом с курсивным и полужирным начертанием, первая буква – заглавная, остальные - строчные. Справа от словесного элемента расположен символ «+», являющийся неохраняемым элементом;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] выполнены различными латинскими шрифтами, различным типом букв (печатные и прописные), заглавные буквы не совпадают по написанию;
- противопоставленный знак «VOLUPTÉ» [2] в переводе с французского языка на русский язык означает «сладострастие, наслаждение», в свою очередь словесный элемент заявленного обозначения [1] «Volupta» заимствован из римской мифологии и означает - имя дочери, родившейся от союза Амура (бог любви) и Психеи (олицетворение души, дыхания);
- отличительной особенностью противопоставленного знака «VOLUPTÉ» [2] является использование апострофа (знака, имеющего фонетическое значение, влияющего на произношение) на последней букве слова, уточняющий вариант произношения слова «VOLUPTÉ», с ударением на последнюю букву «Е», из-за чего длительность звучания последнего слога увеличивается;
- заявленное обозначение [1] предназначено для маркировки продукции, ориентированной на русскоязычных покупателей, произносится с ударением на

средний слог («волЮпта»), что обуславливает длительность звучания и протяжную акустику слога «-LU»;

- различное произношение словесных элементов «Volupta» [1] / «VOLUPTÉ» [2] исключает звуковое (фонетическое) сходство сравниваемых обозначений;

- в заявленном обозначении [1] присутствует неохраняемый элемент в виде символа «+», поэтому при сравнении обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохраняемым элементам;

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров товарами 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные; препараты для интимной гигиены; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей», которые не являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], о чем свидетельствуют приведенные заявителем выдержки из сети Интернет, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799;

- заявитель успешно ведет коммерческую деятельность на данной территории Российской Федерации и использует заявленное обозначение [1] для индивидуализации производимой и реализуемой продукции (препарат для интимной гигиены), маркированной помимо указанного обозначения, также

зарегистрированным товарным знаком  по свидетельству № 481909, приоритет от 04.03.2013;

- деловая репутация и известность заявителя среди потребителей, подкрепленная высоким качеством товаров и услуг, исключает факт смешения потребителями и контрагентами заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком [2];

- способом распространения и ведения товарооборота на территории Российской Федерации продукции заявителя является Интернет-магазин по адресу <http://tiande.ru/>, а также рекламные материалы (каталоги) «tianDe» и специализированные магазины «tianDe»;

- правообладатель противопоставленного знака [2] является зарубежной компанией, зарегистрированной на территории США. Основная деятельность компании направлена на реализацию люксовой одежды и парфюмерии, которая отнесена к высокому ценовому сегменту, что обуславливает различный круг потребителей сравниваемых товаров;
- разные условия сбыта товара, круг потребителей, ценовая политика, исключают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 03 класса МКТУ одному производителю.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.10.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные; препараты для интимной гигиены; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- перечень товаров к заявке № 2015717203 на товарный знак «**Volupta+**» - [3];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2015717203 от 23.05.2016 - [4];
- продукция заявителя, маркируемая обозначением «**Volupta+**», (1 упаковка) - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 03.10.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (08.06.2015) заявки № 2015717203 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1.(1) положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных, в частности, в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Volupta +

[1] является комбинированным, состоит из словесного элемента «Volupta», выполненного буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. В конце словесного элемента стоит знак «+», выполненный стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные; препараты для интимной гигиены; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей».

В заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «+» заявленного обозначения [1] является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный факт заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «**VOLUPTE**» [2] по международной регистрации № 579071 с конвенционным приоритетом от 05.07.1991 (срок действия регистрации продлен до 13.11.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfum, eau de parfum, eau de toilette, lait, crème, lotion et poudre parfumées pour le corps, gel de bain et de douche, savon de toilette, désodorisant corporel, cosmétiques» («духи, парфюмерная вода, туалетная вода, молочко, сливки, душистые лосьон и порошок для тела, ванны и душа, туалетное мыло, дезодоранты для тела, косметика»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания доминирующих словесных частей «**Volupt-**» / «**VOLUPT-**» сравниваемых словесных элементов. Различия в словесных элементах составляют лишь конечные гласные звуки «-а» [1] и «-Е» [2], которые незначительно влияют на звучание слов.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал следующее. Словесные элементы «Volupta» [1] и «VOLUPTE» [2] (имеет перевод с французского на русский язык: сладострастно, сладострастный, см. <http://dic.academic.ru>) имеют корень «volupt-», который является общим для лексических единиц, имеющих такое же значение в различных языках: voluptuous – английский, voluptuoso – испанский). Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях [1] и [2] идей, то есть об их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки, поскольку словесные элементы «Volupta» [1] и «VOLUPTE» [2] выполнены буквами латинского алфавита. При этом разница в шрифтовом исполнении словесных элементов не имеет решающего значения ввиду фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов по всем признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ, указанные в ограниченном перечне заявленного обозначения [1] и перечне противопоставленного знака [2], однородны, поскольку имеют общее назначение (для ухода за телом), условия сбыта (прилавки гигиенической и косметической продукции), одинаковое исходное сырье (в том числе, растительного происхождения), один и тот же круг потребителей, являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования.

Таким образом, сравниваемые товары 03 класса МКТУ по причине их природы и общих характеристик могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ ограниченного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Информация о деятельности заявителя, а также о наличии у него
исключительного права на товарный знак  по свидетельству № 481909 (приоритет от 04.03.2013) не опровергают наличия «старшего» права у правообладателя на сходный знак [2] в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2016.