

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 24.05.2011, поданное компанией Колгейт-Палмолив, США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718654/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009718654/50 с приоритетом от 03.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из квадрата синего цвета и словосочетания «MENNEN SPEED STICK», где «MENNEN» и «SPEED STICK» являются зарегистрированными товарными знаками заявителя и расположены по диагонали друг под другом на белом фоне. Под словесными элементами «MENNEN SPEED STICK», в полукруге с окантовкой серого и голубого цвета расположены словесный элемент «PRO», выполненный голубым цветом оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесный элемент «КОМФОРТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, черного, белого, серого и голубого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.02.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№175864, 86123, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя Юнилевер Н.В. для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически;
- сравниваемые обозначения отличаются по графическому критерию сходства;
- противопоставленные товарные знаки состоят из одного слова, тогда как семантика заявленного обозначения складывается из совокупности семантических значений каждого словесного элемента, входящего в его состав, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому критерию;
- заявленное обозначение предназначено для маркировки дезодорантов и антиперспирантов для мужчин, а противопоставленные товарные знаки используются для маркировки кондиционеров, смягчителей белья и не являются однородными;
- ввиду неоднородности реально производимых товаров, исключается теоретическая возможность смешения сравниваемых товарных знаков в хозяйственном обороте;
- заявитель является владельцем целого ряда товарных знаков со словосочетанием «MENNEN SPEED STICK» для однородных товаров 03 класса МКТУ и заявленное обозначение является одним из вариантов ранее зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков заявителя;
- у Российских потребителей имеется устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными обозначениями «MENNEN SPEED STICK», и американской компанией Колгейт – Палмолив Компании.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет с сайта ГРАМОТА.РУ.
2. Распечатки из сети Интернет с информацией о деятельности компании Юнилевер Н.В.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2009) приоритета заявки №2009718654/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 14.4.2.2 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) 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 14.4.2.4. 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным, представляющим собой синий квадрат, внутри которого по диагонали в две строки расположен словесный элемент «MENNEN SPEED STICK», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «MENNEN SPEED STICK» расположен

полукруг с окантовкой серого цвета, внутри которого расположены словесные элементы в две строки «PRO КОМФОРТ», выполненные голубым цветом оригинальным шрифтом буквами латинского и русского языков.

Противопоставленный товарный знак «КОМФОРТ» по свидетельству № 175864 с приоритетом от 12.09.1997 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «COMFORT» по свидетельству № 86123 с приоритетом от 20.09.1988, выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КОМФОРТ/COMFORT», что сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Основным, «сильным» элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «MENNEN SPEED STICK», доминирующий в обозначении пространственно путем его расположения в верхней части обозначения по центру и в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к иным составляющим обозначения, оригинального исполнения буквенных элементов. Также стоит отметить, что заявитель является правообладателем серии знаков со словесным элементом «MENNEN SPEED STICK».

Что касается словесных элементов «PRO КОМФОРТ», входящих в состав заявленного обозначения, то в силу выполнения указанных элементов в одинаковой графической манере, одинаковым цветом (голубым), они воспринимаются как словосочетание, которое визуальное и фонетически отличается от противопоставленных товарных знаков «КОМФОРТ/COMFORT». Исходя из композиционного решения заявленного обозначения, указанные словесные элементы играют вторичную роль с точки зрения индивидуализации.

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «MENNEN SPEED STICK» (товарный знак заявителя), а в противопоставленных знаках индивидуализация осуществляется за счет словесного элемента «КОМФОРТ/COMFORT»,

сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

Заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленные товарные знаки словесными, что усугубляет несходство знаков.

В силу указанного знаки производят разное зрительное впечатление, что исключает их ассоциирование в целом, и, следовательно, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими обозначениями, одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.05.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718654/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ.