

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 15.03.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010737568/50 с приоритетом от 22.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 62-020, Сваженд Рабовице, ул. Ольшинова, 38, Польша (далее - заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OZON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходено до степени смешения со знаком «OZONE» по международной регистрации №747819 [1] с конвенционным приоритетом от 21.08.2000, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя SERGIO

TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., Galleria dei Borromeo, 3 I-35137 Padova, Италия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «OZON»/«OZONE», занимающих доминирующее положение в знаках.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству, представленное заявителем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя международной регистрации №747819 не было принято во внимание. В рассматриваемом случае сходство товарных знаков до степени смешения может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении от 15.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «OZON» является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и звучит как «ОЗОН»;

- противопоставленный знак является комбинированным, в котором изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной буквы «Т» в круге, а в слове «OZONE» между буквами «О» и «Z» расположена точка;

- за счет присутствия в противопоставленном знаке названия торгового дома «SERGIO TACCHINI» потребитель будет ассоциировать знаки именно с продукцией данного торгового дома;

- суммарное число букв словесного элемента «SERGIO TACCHINI» значительно больше, чем у слова «OZONE», в силу чего этот элемент доминирует в противопоставленном знаке;

- в связи с этим, проведение сравнительного анализа на сходство заявленного обозначения лишь с частью «OZONE» противопоставленного знака является неправомерным;

- выполнение сравниваемых обозначений оригинальным шрифтом и присутствие в противопоставленном знаке изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента усиливает и определяет визуальное и фонетическое различие сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение не имеет смыслового значения, в связи с чем, проведение анализа на сходство по семантическому критерию не представляется возможным;

- принимая во внимание отсутствие между знаками фонетического, графического и семантического сходства, правомерно сделать вывод о несхождении знаков до степени смешения;

- поскольку в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса регистрация сходных до степени смешения знаков допускается с согласия правообладателя, при вынесении решения экспертиза не могла не принять во внимание письмо-согласие от правообладателя противопоставленной международной регистрации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель представил копию письма-согласия от компании SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A [2] (в материалах дела заявки №2010737568 имеется оригинал данного письма-согласия).

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

С учетом даты приоритета (22.11.2010) заявки №2010737568/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OZON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Буква «Z» выполнена таким образом, что пересекает расположенные справа и слева от нее буквы «O». Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03

класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде буквы «Т», заключенной в круг. Под изобразительным элементом на двух строках выполнены словесные элементы «SERGIO TACCHINI», буква «О», точка и слово «ZONE». Вследствие того, что буква «О» и слово «ZONE» разделены точкой, эти элементы могут быть переведены по разному: (газ «озон») или «зона О».

Каждый из элементов знака (буква «Т» в круге и слова «SERGIO TACCHINI», «О°ZONE») в силу их графического исполнения и отсутствия семантической взаимосвязи воспринимаются как самостоятельные элементы, каждый из которых способен выполнять индивидуализирующую функцию. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому элементу.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «OZON» и элемент «О°ZONE» противопоставленного знака [1] являются фонетически сходными (совпадает состав большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке).

В силу сходства заявленного обозначения с одним из элементов знака [1], сравниваемые знаки были признаны палатой по патентным спорам сходными в целом.

Товары 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568, и товары 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices/Мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для

волос; зубные пасты», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1] на территории Российской Федерации, однородны, поскольку полностью совпадают.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., Galleria dei Borromeo, 3 I-35137 Padova, Италия – правообладатель знака [1], выразила согласие на регистрацию товарного знака «OZON» по заявке №2010737568 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком с согласия его правообладателя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [2] правообладателя знака [1], что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010737568 в отношении товаров 03 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.03.2012, отменить решение Роспатента от 28.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737568.