

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, рассмотрела возражение от 07.05.2012, поданное компанией «Джорджия-Пасифик Консьюмер Продактс ЛП», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010720833, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010720833 с приоритетом от 28.06.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ENMOTION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.11.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 05 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки; средства для ухода за полостью рта и зубные эликсиры, за исключением используемых в медицинских целях». Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла, в том числе мыло-скраб для рук, скрабы для рук, средства для мытья тела, лосьоны для рук и средства для защиты рук и ухода за руками (за исключением используемых в медицинских

целях)» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со знаками «EMOTION» по международным регистрациям №№ 764888 и 785261, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В данном заключении было также отмечено, что знак «EMOTION» по международной регистрации № 492146А не противопоставляется заявленному обозначению в связи с невозобновлением международной регистрации.

Однако, следует отметить, что срок действия международной регистрации № 492146А был продлен до 25.02.2015 (см. публикацию 2005/30 Gaz, 01.09.2005 (2005/21 Gaz, 30.06.2005)).

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.05.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они имеют разные смысловые значения, поскольку слово «ENMOTION» является фантазийным, а слово «EMOTION» в переводе с английского языка означает «эмоция»;
- 2) правообладателем знаков «EMOTION» по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146А (Procter & Gamble International, Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 25.04.2012).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 25.04.2012 правообладателя знаков по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146A (Procter & Gamble International) [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.06.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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 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 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 представляет собой словесное обозначение «ENMOTION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.06.2010 испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 764888 и 492146А представляют собой словесные обозначения «EMOTION», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 785261 представляет собой комбинированное обозначения со словесным элементом «EMOTION», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «ENMOTION» и «EMOTION». Фонетическое сходство данных слов обусловлено тем, что они имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков

и совпадающие звуко сочетания, в том числе совпадающие начальные и конечные звуки.

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (например, различия по количеству букв, шрифтовому и цветовому исполнению, наличие изобразительного элемента в знаке по международной регистрации № 785261) и семантическому критерию сходства обозначений (наличие смыслового значения у слова «EMOTION» – «эмоция») имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено фонетическое сходство этих знаков ввиду наличия в них вышеуказанных фонетически сходных слов.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146А, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ «средства для ухода за полостью рта и зубные эликсиры, за исключением используемых в медицинских целях; мыла, в том числе мыло-скраб для рук, скрабы для рук, средства для мытья тела, лосьоны для рук и средства для защиты рук и ухода за руками (за исключением используемых в медицинских целях)» и товары 05 класса МКТУ «средства для ухода за руками и средства для защиты рук (медицинские)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 и 05 классов МКТУ, представляющие собой средства парфюмерии и косметики, зубные пасты, мыла и средства гигиены, в отношении которых зарегистрированы

противопоставленные знаки, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146А до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146А (Procter & Gamble International, Швейцария) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 25.04.2012 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому и семантическому критериям сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 764888, 785261 и 492146А не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.05.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010720833.