

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 06.03.2009, поданное от имени ООО «Империал групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713218/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007713218/50 с приоритетом от 04.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элемента. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное, выполненное с использованием мелкоточечного растра, изображение лица мужчины в темных очках, справа от которого расположены два прямоугольника, причем на фоне левого прямоугольника расположен словесный элемент «SUPERMAN» (транслитерация – «СУПЕРМЭН»), в переводе с английского означающий «сверхчеловек». Словесный элемент начертан заглавными буквами снизу вверх по вертикали и выполнен с использованием оригинального широкополосного шрифта.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.12.2008 было принято решение об отказе в  
№ 2007713218/50

государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «AMI SUPER MAN» по свидетельству №321060 с приоритетом от 22.11.2005, ранее зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Компания «Арнест», 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.12.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение вынесено с нарушением норм материального права, поскольку не были применены Закон и Правила, действовавшие на дату подачи заявки;

- противопоставление товарного знака по свидетельству №321060 неправомерно, поскольку по большинству признаков сходства комбинированных обозначений он не сходен до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку знаки имеют различное общее зрительное впечатление.

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 19.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.05.2007) поступления заявки №2007713218/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Половину заявленного обозначения занимает фотографическое изображение половины лица мужчины в темных очках, за которым следует вертикальная полоса синего цвета с выполненным на его фоне словесным обозначением «SUPERMAN», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами серого цвета латинского алфавита, и вертикальной полосой серого цвета. В переводе с английского слово «SUPERMAN» означает «1. сверхчеловек; 2. супермен, герой комиксов» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Заявленному обозначению противопоставлен комбинированный товарный знак по свидетельству №321060, который представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы, образованной волнистым орнаментом желтого, серого и черного цветов с беспорядочными изгибами, на фоне которой выполнены расположенные друг под другом в четыре строки словесные элементы «AMI», «SUPER», «MAN», «FOR MEN», выполненные буквами латинского алфавита. Причем словесные элементы «SUPER», «MAN» и «FOR MEN» выполнены мелким стандартным шрифтом, а слово «AMI» - с использованием оригинальной графики. Словесный элемент «FOR MEN» (в переводе с английского языка означает «для мужчин») исключен из самостоятельной правовой охраны. Словесные элементы «AMI», «SUPER», «MAN» также имеют семантическое значение в переводе с английского языка. Так, слово «AMI» означает «друг, любовник», «SUPER» - первоклассный превосходный, «MAN» - мужчина (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ – дезодоранты для личного пользования.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для однородных товаров 03 класса МКТУ, а именно,

парфюмерно-косметических товаров, поскольку дезодоранты для личного пользования являются косметическими средствами, они имеют одинаковые условия реализации (магазины парфюмерии и косметики, агентств-распространителей по каталогам), одинаковое назначение (устранение неприятных запахов, в том числе освежение воздуха аэрозолем), и круг потребителей (неограниченный).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее. Общее впечатление от графического исполнения заявленного обозначения сильно отличается от противопоставленного товарного знака в силу наличия множества визуальных различий, а именно различное выполнение и размещение изобразительных элементов (фотографическое изображение с полосами и абстрактный рисунок), а также различная цветовая гамма. В заявленном обозначении присутствует оригинальное фотографическое изображение, которое занимает больше половины заявленного обозначения и хорошо запоминается потребителем, так как иллюстрирует образ, заложенный в словесном элементе «SUPERMAN» – образ «супермэна».

Кроме того, в противопоставленном товарном знаке основное внимание акцентируется на словесном элементе «AMI» (в переводе с английского языка - «друг, любовник»), выполненном крупными буквами оригинальным шрифтом и имеющим определенное смысловое значение. Словесный элемент «AMI» в противопоставленном товарном знаке выполняет основную индивидуализирующую функцию, а словесный элемент «SUPER MAN» является второстепенным элементом, придающим обозначению следующее смысловое значение: «Друг (любовник) – супер мужчина».

Поскольку сопоставляемые обозначения производят разное зрительное впечатление и отличаются заложенными в них идеями (смыслом), наличие в их составе фонетически тождественного словесного

элемента «SUPERMAN»/«SUPER MAN», не свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона ошибочно.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**