

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.03.2005, поданное компанией Юнилевер Н.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 246408, по заявке № 2002709807/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 13.05.2002 по свидетельству № 246408 произведена 20.05.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торн-Груп» в отношении товаров 03 класса МКТУ: мыла, зубные порошки и пасты, шампуни, краски для волос.

Согласно договору, зарегистрированному Роспатентом 13.12.2005, № РД0004867, о передаче исключительного права (уступка товарного знака) товарный знак по свидетельству № 246408 уступил Обществу с ограниченной ответственностью «ТОРН», которое в настоящее время является обладателем исключительного права на товарный знак (далее — правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ONO**», выполненное буквами латинского алфавита, транслитерация буквами русского алфавита «ОНО».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 246408 товарного знака «**ONO**» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон) от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «**ONO**» сходен до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 3 класса и принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- комбинированным товарным знаком «**ОМО**», свидетельство № 119716, приоритет от 26.08.1992, [1];
  - словесным товарным знаком «**ОМО**», свидетельство № 171198, приоритет от 12.09.1997, [2];
    - международной регистрацией № 599234 комбинированного знака «**ОМО micro**», приоритет от 05.03.1993, [3];
    - международной регистрацией № 623969 словесного знака «**ОМО POWER**» - приоритет от 19.08.1994, [4];
    - международной регистрацией № 694472 словесного знака «**ОМО SOLUTIONS**» - приоритет от 20.05.1998, [5];
    - международной регистрацией № 700228 словесного знака «**ОМО STAIN RELEASE SYSTEM**» приоритет от 15.09.1998, [6];
    - международной регистрацией № 703060 комбинированного знака «**ОМО STAIN RELEASE SYSTEM**», приоритет от 30.10.1998, [7];
    - международной регистрацией № 703128 комбинированного знака «**ОМО color STAIN RELEASE SYSTEM**», приоритет от 30.10.1998, [8];
    - международной регистрацией № 713594 словесного знака «**ОМО CAPSULES**», приоритет от 12.05.1999, [9];
    - международной регистрацией № 733519 комбинированного знака «**ОМО**», приоритет от 31.03.2000, [10];
      - наиболее сходной с оспариваемой регистрацией знака является регистрация [2];
      - сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено следующим:
        - сравниваемые знаки являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, поэтому основным критерием оценки сходства данных обозначений будет являться фонетический критерий;

- сравниваемые знаки имеют тождественный состав гласных звуков и практически тождественный состав согласных звуков (звуки «Н» и «М» являются альфафонетической парой и смешиваются в устной речи), что свидетельствует об их фонетической идентичности;
- сравниваемые знаки создают сходное визуальное впечатление, так как выполнены стандартным шрифтом черного цвета и имеют одинаковую размерность;
- учитывая изложенное, следует признать, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения и могут быть легко смешаны потребителями;
- изложенный анализ в полной мере может быть отнесен и к остальным регистрациям, так как все они в качестве доминирующего элемента включают словесный элемент «ОМО»
- оспариваемый товарный знак и перечисленные выше товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров 03 класса МКТУ;
- маркировка однородных товаров рассматриваемыми товарными знаками, являющимися сходными до степени смешения, способна вызвать у потребителя представление об общем источнике происхождения товаров или же наличии производственных связей между производителями, что не соответствует действительности;

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 246408 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информация о регистрациях №№ 119716, 171198, 599234, 623969, 694472, 700228, 703060, 703128, 713594, 733519;
- таблица альфафонетических преобразований, [11];
- информация из сети Интернет на 11л.[12].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 21.03.2005, представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение:

- оспариваемый товарный знак «ONO» не является сходным до степени смешения с товарными знаками компании «Юнилевер Н.В.» ни по одному из критериев, предусмотренных Правилами для определения сходства между товарными знаками;
- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров, за исключением «мыла», при этом товарным знаком «ОМО» не маркируются «мыла» ни в России, ни в каких-либо странах.

К отзыву на возражение были представлены следующие информационные материалы:

- сведения из Интернет, .[13];
- варианты использования оспариваемого товарного знака на продукции, [14];
- перечень продукции правообладателя, [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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 с учетом даты 13.05.2002 поступления заявки № 2002709807/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений,

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «**ONO**» по свидетельству № 246408 является словесным, выполненен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак «**ОМО**» [2] по свидетельству №171198 выполнен буквами русского алфавита. Товарный знак [2] предназначен для маркировки товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что словесные элементы, входящие в состав знаков, характеризуются малым количеством буквенных элементов (по 3 элемента в каждом) и каждая буква приобретает особую значимость в фонетическом аспекте. При совпадении состава гласных звуков открытый слог и расположение разных согласных букв («**N**» и «**M**») в центре короткого слова выявляет чистый согласный звук и не приводит к альфафонетической замене. Изложенное не позволяет признать словесные элементы фонетически сходными.

Вследствие выполнения знаков буквами латинского и русского алфавитов, а также с использованием различных шрифтовых единиц следует признать, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом несходстве.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Принимая во внимание отсутствие фонетического и графического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, анализ однородности товаров не целесообразен.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 246408 товарного знака «**ONO**» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, ошибочно.

Поскольку словесный элемент «ОМО» лежит в основе всех противопоставленных в возражении знаков [1, 3 - 10], проведение анализа оспариваемого товарного знака на тождество и сходство с учетом изложенных выше доводов не целесообразно.

Отсутствуют основания и для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку оспариваемый словесный товарный знак является семантически нейтральным и не содержит в себе сведений не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя. Обратное материалами возражения не доказано.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 21.03.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 246408.**