

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, и в соответствии с 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 26.10.2007, поданное компанией «Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005720557/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720557/50 с приоритетом от 17.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтального прямоугольника, внутри которого расположено слово «Palmolive», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Над прямоугольником и под ним расположены горизонтальные полосы. Ниже располагается слово «Натурэль», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.06.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ мотивирован в решении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №96862, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обусловлен фонетическим фактором.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.10.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 28.06.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как в целом различаются количеством слогов и звуков, а также составом звуков, образующих первые слова в обозначениях;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как различаются шрифтовым исполнением и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как в них заложены различные идеи, а именно, заявленное обозначение ассоциируется с производителем, поскольку словесный элемент «Palmolive» воспроизводит часть его фирменного наименования и именно на нем будет акцентироваться внимание потребителя;
- 4) товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как имеют различное назначение;

5) существуют прецеденты регистрации в России аналогичных обозначений в качестве товарных знаков.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (17.08.2005) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 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 имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3

настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально направленного прямоугольника, внутри которого расположено слово «Palmolive», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Над прямоугольником и под ним расположены горизонтальные полосы. Ниже располагается словесный элемент «Натурэль», выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами

русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Следует отметить, что словесные элементы «Palmolive» и «Натурэль» располагаются в центральной части обозначения и размер их шрифтовых единиц различается незначительно, но при этом они не образуют единого словосочетания, в связи с чем слова в знаке анализируются по отдельности. При этом оригинальность каждого словесного элемента приводит к тому, что каждый из них несет равную индивидуализирующую нагрузку в обозначении.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №96862 с приоритетом от 15.10.1990 представляет собой словесное обозначение «СИ НАТЮРЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные элементы «Натурэль» и «НАТЮРЕЛЬ», что обуславливается совпадением большинства их звуков, в том числе занимающих начальное положение и акцентирующих на себе внимание потребителя. Кроме того, совпадает расположение в них близких звуков «у – ю» и «э – е».

Вхождение указанных элементов в состав сравниваемых обозначений обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Слова, входящие в состав сравниваемых знаков, не содержатся ни в одном из словарей. Указанное обуславливает вывод о том, что они являются

фантазийными. Таким образом, анализ сходства обозначений по семантическому критерию проведен быть не может.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными обозначениями.

Что касается фонетической тождественности словесного элемента «Palmolive» части фирменного наименования заявителя, необходимо отметить, что товарный знак и фирменное наименование – это самостоятельные объекты интеллектуальной собственности, которые регулируются соответствующим законодательством: товарный знак – средство индивидуализации товаров, работ и услуг, а фирменное наименование – средство индивидуализации фирмы в целом как субъекта прав. Включение в обозначение такого элемента не может придать ему семантическое значение.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, препараты для персонального ухода, включая препараты для очищения кожи, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, косметические средства, включая средства для макияжа, красители (краски), оттеночные средства и лосьоны для волос и бород, средства для обесцвечивания волос, шампуни, средства по уходу за волосами, для улучшения качества волос и придания красоты волосам, средства для перманентной завивки и укладки волос, дезодоранты для личного пользования, зубные пасты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид.

Что касается довода возражения о разном назначении сопоставляемых парфюмерно-косметических изделий, то следует отметить, что эти товары имеют одинаковое назначение, а именно, улучшение запаха и внешности

человека. Данные товары имеют также одинаковые условия сбыта (реализуются в одном и том же магазине или отделе) и одинаковый круг потребителей.

В силу указанного существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №96862 являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, препараты для персонального ухода, включая препараты для очищения кожи, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Относительно указанных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить, что административный прецедент не является источником права российской правовой системы, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в соответствии с нормами права в каждом конкретном случае.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.10.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 28.06.2007.**

Члены коллегии:

А.В. Белов

Ю.М. Карабенкова

Т.В. Сова