

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353973, поданное Закрытым акционерным обществом «Апрель», г. Самара (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «SORTI капля» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2008 за №353973 по заявке №2006706594/50 с приоритетом от 21.03.2006 на имя Открытого акционерного общества «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат им. М. Вахитова, г. Казань (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой изображение девушки, которая в одной руке держит тарелку, на которой размещено изображение звезды, а в другой руке губку, вокруг которой расположены воздушные пузырьки. Аналогичное изображение воздушных пузырьков размещено вокруг головы девушки. Над указанным изображением размещено с наклоном слово «SORTI», выполненное в красном цвете с оттенением белым и темно-синем цветом. Под указанным словом размещено слово «КАПЛЯ», выполненное более мелким шрифтом в красном цвете с белой и синей окантовкой. Знак выполнен в белом, синем, темно-синем, светло-синем, голубом, светло-голубом, желтом, темно-желтом, светло-желтом, черном, красном, бежевом, розовом, зеленом цветах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353973, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является ложным или способным ввести в заблуждение относительно части товаров 03, товаров 16 классов МКТУ, поскольку указанным товарам не присуще жидкое состояние, кроме того, изобразительная часть оспариваемого знака указывает на отношение товара, маркированного этим знаком, к мытью столовой посуды, следовательно для товаров и услуг, не связанных со средствами для мытья посуды, оспариваемый товарный знак является ложным или способным вводить потребителя в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №353973 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, по свидетельствам №№208160, 253925, 257089, 260024, 249083, 249124, 263812, 257140, 245115, 253915, 249928, 245987, 327854, 327853, 268233, 249936, 258873, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатки статей «Амбра», «Гелиотропин», «Тальк» из БСЭ [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353973 недействительной в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в перечне данной регистрации.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 10.07.2009, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы возражения не подлежат удовлетворению, поскольку являются безосновательными и противоречащими действующему законодательству;

- оспариваемый товарный знак не вызывает никаких ассоциаций с качествами товаров и услуг, содержащихся в перечне данной регистрации, данное обозначение совершенно нейтрально по отношению к изготовителю или месту происхождения;

- действующее законодательство не препятствует нанесению фантазийного изображения молодой женщины в окружении посуды на товары 16 класса МКТУ, а также оно пригодно для маркировки любых товаров 03 класса МКТУ и сопутствующих услуг 35 и 42 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, следуя собственной логике, должно в добровольном порядке исключить из перечней принадлежащих ему товарных знаков со словесным элементом «КАПЛЯ» все товары, которые не существуют в жидком виде;

- правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежит целая серия знаков, основанных на семантически отличном словосочетании «КАПЛЯ SORTI»: свидетельства №№254745, 234316, 210198, 213920, 223448, 353973;

- все товарные знаки из серии правообладателя «КАПЛЯ SORTI», за исключением оспариваемой регистрации, не были оспорены лицом, подавшим возражение, таким образом, не реализовав в течении пяти лет, прошедших с дат официальных публикаций сведений о государственной регистрации шести товарных знаков «КАПЛЯ/КАПЕЛЬКА SORTI», свое право оспорить предоставление правовой охраны данным знакам лицо, подавшее возражение, де-факто признало правомерность их регистрации и несходство со своими товарными знаками;

- серия товарных знаков правообладателя уже много лет присутствует на рынке, интенсивно используется для маркировки товаров 03 класса МКТУ и обладает определенной вжитостью и известностью для потребителей соответствующих товаров, при этом следует отметить, что реклама проходила на всех федеральных телеканалах, а товары под знаками «SORTI КАПЛЯ» вошли в категорию брендов федерального значения;

- потребитель стойко ассоциирует товары с маркировкой «SORTI КАПЛЯ» / «КАПЛЯ SORTI» именно с правообладателем, а не с лицом, подавшим возражение;

- по своему пространственному положению в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «КАПЛЯ» занимает менее 5% от общей площади зарегистрированного комбинированного обозначения, доминирующим элементом, который играет основную индивидуализирующую роль в данном знаке, является изобретенное слово «SORTI», которое не имеет ничего общего с доминирующим элементом «КАПЛЯ» из серии знаков лица, подавшего возражение;

- помимо серий знаков правообладателя и лица, подавшего возражение, существуют серии товарных знаков иных лиц, зарегистрированные в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, содержащие слово «капля».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану регистрации №353973 комбинированного товарного знака со словесными элементами «SORTI КАПЛЯ».

К отзыву были приложены следующие материалы:

- копии официальных публикаций сведений о товарных знаках на 12 л. [2];
- справки об объемах продаж и затратах на рекламу на 2 л. [3].

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

С учетом даты (21.03.2006) поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 их 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров

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

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из стилизованного изображения капли, на фоне которой стоит молодая женщина в фартуке с тарелкой и губкой в руках, рядом с которой помещены изображения двух бокалов, тарелки и чашки с блюдцем, и словесных элементов «SORTI КАПЛЯ», расположенных с наклоном, где слово «SORTI» выполнено более крупным шрифтом относительно слова «КАПЛЯ». Знак выполнен в белом, синем, темно-синем, светло-синем, голубом, светло-голубом, желтом, темно-желтом, светло-желтом, черном, красном, бежевом, розовом, зеленом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что включенное в состав знака изображение капли служит лишь фоном, на котором расположены доминирующий словесный элемент «SORTI» и изображение женщины в фартуке с губкой и тарелкой в руках, и при восприятии знака в целом нельзя однозначно сказать о том, что потребитель будет воспринимать изображение капли именно, как каплю, а не как, какое-либо иное изображение (например: зеркало).

Кроме того, словесный элемент «КАПЛЯ», включенный в состав оспариваемого товарного знака имеет несколько значений:

- 1) маленькая округлая частица жидкости;
- 2) жидкое лекарство, дозируемое в каплях;
- 3) самое малое количество чего-нибудь (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 270).

Исходя из семантики слова «КАПЛЯ» нельзя однозначно говорить, что применительно к товарам и услугам, содержащимся в перечне анализируемого товарного знака, словесный элемент «КАПЛЯ» будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров, которым не присуще жидкое состояние.

Учитывая изложенное, вывод лица, подавшего возражение, о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными.

Таким образом, в силу отмеченных обстоятельств, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353973 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак по свидетельству №208160 является словесным и представляет собой слово «КАПЛЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный знак по свидетельству №253925 является словесным и состоит из словесных элементов «КАПЛЯ GOLD», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов [2].

Противопоставленный знак по свидетельству №257089 является словесным и состоит из словосочетания «КАПЛЯ НЕЖНОСТИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный знак по свидетельству №260024 является словесным и состоит из словосочетания « ВЕСЕННЯЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [4].

Противопоставленный знак по свидетельству №249083 является словесным и состоит из словосочетания «ЗАБОТЛИВАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [5].

Противопоставленный знак по свидетельству №249124 является словесным и состоит из словосочетания «ЛЮБИМАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [6].



Противопоставленный знак по свидетельству №263812 является словесным и состоит из словосочетания «НОВАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [7].

Противопоставленный знак по свидетельству №257140 является словесным и состоит из словосочетания «ПЕРВАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [8].

Противопоставленный знак по свидетельству №245115 является словесным и состоит из словосочетания « СВЕЖАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [9].

Противопоставленный знак по свидетельству №253915 является словесным и состоит из словосочетания «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [10].

Противопоставленный знак по свидетельству №249928 является словесным и состоит из словосочетания «ЧИСТАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [11].

Противопоставленный знак по свидетельству №245987 является словесным и состоит из словосочетания «ЧУДЕСНАЯ КАПЛЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [12].

Противопоставленный знак по свидетельству №327854 является словесным и состоит из словосочетания «КАПЛЯ ЛЕСНАЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [13].

Противопоставленный знак по свидетельству №327853 является комбинированным и состоит из словесных элементов «КАПЛЯ VO2X», «АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД», «SUPER» и изобразительных элементов в виде стилизованной капли и пузырьков [14].

Противопоставленный знак по свидетельству №268233 является комбинированным и состоит из словесных элементов «КАПЛЯ», «SUPER» и изобразительных элементов в виде стилизованной капли, которая в руке держит бокал и тарелки [15].

Противопоставленный знак по свидетельству №249936 является словесным и состоит из словосочетания «КАПЛЯ ЖИЗНИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [16].

Противопоставленный знак по свидетельству №258873 является словесным и состоит из словосочетания «КАПЛЯ УЛЬТРА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [17].

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые товарные знаки содержат тождественный словесный элемент «КАПЛЯ», что фонетически сближает эти знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе оригинальный фантазийный словесный элемент «SORTI», занимающий доминирующее положение в знаке и придающий ему иные, отличные от противопоставленных знаков звучание и смысловую окраску.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых товарных знаков не обладают сходной фонетикой и семантикой, способной привести к смешению знаков.

Кроме того, сопоставляемые знаки производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями видов шрифтов, используемых при выполнении словесных элементов, а также наличием в оспариваемом обозначении запоминающихся изобразительных элементов.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1- 17] не ассоциируются между собой и, следовательно, не являются сходными в целом.

В связи с этим довод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения следует признать ошибочным.

Отсутствие сходства товарных знаков позволяет Палате по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований считать, что регистрация товарного знака по свидетельству №353973 произведена в нарушение требований пункт 1 статьи 7 Закона.

Доводы, приведенные в корреспонденции от 25.01.2010 проанализированы и учтены в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №353973.**