

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтед Бразерс Ко. Лтд.», Кыргызстан (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005709400/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005709400/50 с приоритетом от 21.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы, в центральной части которой помещено слово «Daisy», причем точка над буквой «i» выполнена в виде блестящей жемчужины; под словом «Daisy» в овальной рамке помещено слово «Flower»; в нижней части этикетки изображены цветки и пузырьки; в центре нижней части этикетки помещено стилизованное изображение мальчика на фоне круга с вырезанным сектором. Правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом исполнении: красный, синий, голубой, золотистый, желтый, зеленый, черный, белый.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.04.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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 товарными знаками по свидетельствам №№ 282739, 274729, 296553, 296775, 138919, 98576 и со знаком по международной регистрации №682109, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.07.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.04.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) противопоставления по свидетельствам №№ 274729 и 282739 подлежат снятию, так как заявителем в данном возражении заявляется ходатайство об исключении из перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, всех услуг 35 класса МКТУ;
- 2) противопоставление по свидетельству №98576 подлежит снятию, так как заявителем в данном возражении заявляется ходатайство о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению только в отношении части товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке и неоднородных товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 296553, 296775, 138919 и по международной регистрации №682109 фонетически несходны, так как различаются фонетической длиной и составом звуков;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 296553, 296775, 138919 и по международной

регистрации №682109 графически несходны, так как производят различное общее зрительное впечатление, поскольку в них нет ни одного совпадающего графического элемента, имеют иную цветовую гамму и различен состав букв;

- 5) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 296553, 296775, 138919 семантически несходны, так как «Daisy Flower» в переводе с английского языка означает «цветок маргаритка», а «DOSIA» («Дося») является женским именем;
- б) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №682109 семантически несходны, так как «FLEUR'S» имеет английскую этимологию за счет апострофа, который в английском языке используется для обозначения родительного падежа, а слово «Fleur» («Флёр») является распространенным женским именем, так что в переводе с английского языка «FLEUR'S» означает «что-то принадлежащее женщине с именем Fleur (Флёр)».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 17.04.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.08.2008, заявителем было представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а именно, перечень товаров 03 класса МКТУ заявителем был скорректирован следующим образом: испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров «препараты для стирки и отбеливания белья, мытья посуды, чистки и обработки кафеля и сантехники».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности 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 заявленном 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, в состав которого входят словесные элементы «Daisy» и «Flower», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными. Слово «Daisy» расположено в центральной части обозначения. От точки над буквой «i» исходят сияние белого цвета и лучи желтого цвета, которые переходят в золотистый фон. Под словом «Daisy» в овальной рамке зеленого и голубого цвета помещено слово «Flower», к которому тянутся лучи желтого цвета. В нижней части этикетки на синем фоне изображены цветы голубого цвета с зелеными листьями и пузырьки белого и голубого цвета. В центре нижней части обозначения на фоне круга белого цвета с красным контуром с вырезанным сектором помещено стилизованное изображение мальчика.

Следует отметить, что словесные элементы «Daisy» и «Flower» располагаются в заявленном обозначении на разных строках, и размер их шрифтовых единиц значительно различается. В силу указанного обстоятельства каждое слово воспринимается по отдельности. Словесный элемент «Daisy», расположенный в центре обозначения и выполненный более крупным шрифтом, занимает доминирующую позицию, а словесный элемент «Flower», с учетом его расположения и размера шрифта, занимает в обозначении периферийное положение.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно ходатайству заявителя от 25.08.2008, испрашивается только в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для стирки и отбеливания белья, мытья посуды, чистки и обработки кафеля и сантехники».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274729 с приоритетом от 11.07.2002 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «DAISY» и «ДЕЙСИ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282739 с приоритетом от 02.10.2002 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «fleurs».

Указанные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Ввиду того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ, согласно возражению, не испрашивается, противопоставления по свидетельствам №№ 274729 и 282739 подлежат снятию, и сравнительный анализ в отношении этих знаков не проводится.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 296775 и 296553 с приоритетом от 23.05.2005 представляют собой комбинированные

обозначения, в состав которых входит, в частности, словесный элемент «DOSIA».

Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Ввиду того, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 296775 и 296553 имеют приоритет более поздний, чем у заявленного обозначения, ссылки на них в решении экспертизы следует признать неправомерными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №138919 с приоритетом от 03.11.1994 представляет собой словесное обозначение «DOSIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента «Daisy» и противопоставленного товарного знака «DOSIA» по свидетельству №138919 по фонетическому критерию показал, что они не являются сходными, так как различаются количеством звуков (5 звуков – 4 звука) и составом звуков («Дейзи» – «Дося»). Совпадает только один звук – «д». Слово «Daisy» («Дейзи») имеет более звонкое звучание по сравнению со словом «DOSIA» («Дося»).

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием в составе заявленного обозначения изобразительных элементов, а также оригинальным цветным шрифтовым исполнением слова «Daisy».

Слово «Daisy» в переводе с английского языка означает «ромашка, маргаритка, поповник» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»). Слово «DOSIA» является транслитерацией слова «Дося», которое представляет собой краткую форму православных канонических женских имен Евдокия, Евдоксия и Домна (см. Интернет-портал «<http://www.vgd.ru>»).

Указанное обуславливает вывод о несходстве знаков и по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «DOSIA» по свидетельству №138919 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №138919.

Противопоставленный знак по международной регистрации №682109 с конвенционным приоритетом от 20.10.1997 представляет собой словесное обозначение «FLEUR'S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена указанному знаку, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента «Daisy» и противопоставленного знака «FLEUR'S» по международной регистрации №682109 по фонетическому критерию показал, что они не являются сходными, так как различаются количеством слогов и составом звуков («Дейзи» – «Флёрс»).

Следует отметить, что не являющееся доминирующим элементом слово «Flower» также различается с обозначением «FLEUR'S» количеством слогов и составом звуков («Флауэ» – «Флёрс»). Совпадают только два звука из пяти.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное наличием в составе заявленного обозначения изобразительных элементов, а также оригинальным цветным шрифтовым исполнением его слов.

Слово «Daisy» в переводе с английского языка означает «ромашка, маргаритка, поповник», а «Flower» – «цветок, цветение, расцвет» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»). В свою очередь,

противопоставленное обозначение «FLEUR'S» имеет английскую этимологию за счет апострофа, который в английском языке используется для обозначения родительного падежа, а слово «Fleur» («Флёр») является распространенным женским именем и иного семантического значения в английском языке не имеет (см. Интернет-портал «<http://www.pro-name.ru>»; Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»), так что в переводе с английского языка «FLEUR'S» означает «что-то принадлежащее женщине с именем Fleur (Флёр)».

Указанное обуславливает вывод о несходстве знаков и по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак «FLEUR'S» по международной регистрации №682109 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №682109.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №98576 с приоритетом от 15.01.1991 представляет собой словесное обозначение «DAISY PLUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком «DAISY PLUS» по свидетельству №98576 в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.08.2008, заявителем было представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а именно, перечень товаров 03 класса МКТУ заявителем был скорректирован следующим образом: испрашивается предоставление правовой охраны

заявленному обозначению только в отношении товаров «препараты для стирки и отбеливания белья, мытья посуды, чистки и обработки кафеля и сантехники».

Вышеуказанные товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, немедицинские туалетные препараты, средства для укладки волос, шампуни, мыла, дезодоранты для личного пользования, средства против потения, депиляторные препараты, зубные порошки и пасты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №98576, не являются однородными, поскольку имеют различное назначение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №98576 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для стирки и отбеливания белья, мытья посуды, чистки и обработки кафеля и сантехники».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.07.2007, отменить решение экспертизы от 17.04.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005709400/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) красный, синий, голубой, золотистый, желтый, зеленый,
черный, белый.

(511)

03 – препараты для стирки и отбеливания белья, мытья посуды,
чистки и обработки кафеля и сантехники.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 2 л. в 1 экз.