

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 - Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 22.03.2010, поданное компанией «СОРЕМАРТЕК С.А.», Бельгия [SOREMARTEC S.A., Belgium] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.12.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962585 в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 962585 было зарегистрировано МБ ВОИС 30.01.2008 с конвенционным приоритетом от 02.08.2007 в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя в бело-серо-зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 14.12.2009 основано на заключении по результатам экспертизы, в соответствии с которым заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 962585 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05, 30 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные словесные знаки «SMILEY» по международной регистрации № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997, «SMILE» по международной регистрации № 576582 от 17.09.1991

препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962585 в отношении всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ;

- сравниваемые знаки по международной регистрации № 962585 и по международным регистрациям № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997, № 576582 от 17.09.1991 сходны по фонетическому критерию сходства, выражающемуся в наличии совпадающих букв и звуков, в расположении совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, в наличии совпадающих слогов и их расположении;

- сходство сравниваемых знаков усугубляется однородностью товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях;

- различный профиль деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков не приводит к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 962585.

В возражении от 22.03.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. знак по международной регистрации № 962585 является комбинированным, словесный элемент которого представляет собой изобретенное слово «Smyle» с оригинальным написанием;

2. словесный элемент «Smyle» графически разделен на три части «S», «mу», «le», выполненных в цветном исполнении оригинальным шрифтом;

3. знак по международной регистрации № 962585 больше воспринимается как изобразительный;

4. фонетическое и визуальное восприятие сравниваемых знаков различно, так как противопоставленные знаки по международным регистрациям № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997, № 576582 от 17.09.1991 являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

5. противопоставленные знаки по международным регистрациям № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997, № 576582 от 17.09.1991 обладают определенным смысловым значением: «SMILEY» - смеющийся, улыбчивый, смайлик, «SMILE» - улыбка (по данным словаря АБВУ Lingvo), а рассматриваемый знак «Smyle» по международной регистрации № 962585 является изобретенным, что позволяет сосуществовать им в гражданском обороте;

6. заявитель входит в группу крупнейшего итальянского кондитерского концерна «Ferrero», которой принадлежит 31 торговая компания во всем мире;

7. продукция концерна «Ferrero» реализуется во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, при этом он занимает 8-ое место в рейтинге журнала «Forbes» «Компании мира с самой хорошей репутацией»;

8. российский потребитель знаком с такими товарными знаками как «Raffaello», «Nutella» и т.д.;

9. интересы концерна «Ferrero» на территории Российской Федерации представляет ЗАО «Ферреро Руссия»;

10. заявитель ограничил объем притязаний перечня товаров по международной регистрации № 962585, исключив все заявленные товары 05 класса МКТУ и следующие товары 30 класса МКТУ: «жевательная резинка; жевательная резинка без сахара»;

11. «SMILEY» - вербализация символа улыбающегося лица («смайлика») активно используется владельцем при коммуникации посредством сети Интернет;

12. в 1971 году французский предприниматель по имени Франклин Лоуфрани, основавший корпорацию Smiley Licensing, зарегистрировал улыбающееся лицо в качестве товарного знака в более чем 80 странах мира;

13. знаку «SMILEY» по международной регистрации № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997 предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ, за исключением «кондитерские мучные изделия, кондитерские изделия, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, шоколад, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста»;

14. сравниваемые знаки имеют право на сосуществование ввиду неоднородности сопоставляемых товаров;

15. владелец «CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A.» противопоставленного знака по международной регистрации № 576582 является производителем шоколада и изделий из него с 1852 года;

16. владельцы сравниваемых знаков по международной регистрации № 576582 и по международной регистрации № 962585 сосуществуют на мировом рынке много лет и имеют разные группы потребителей.

В подтверждение своих доводов вместе с материалами возражения от 22.03.2010, а также на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2010, заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int> сведений по международной регистрации № 962585 – 2 л. (1);

- сведения о перечне товаров знака по международной регистрации № 962585 – 12 л. (2);

- распечатка с сайта <http://ferrero.ru> сведений о продукции ЗАО «Ферреро Россия» – 30 л. (3);

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int> сведений по международной регистрации № 686861 – на 19 л. (4);

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int> сведений по международной регистрации № 576582 – на 1 л. (5);

- данные из интерактивного словаря <http://lingvo.yandex.ru> в части семантики слов «SMILEY», «SMILE» - на 4 л. (6);

- данные из сети Интернет по истории создания смайлика – на 17 л. (7);
- фото с сайта <http://www.lacasa.es> продукции, производимой «CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A.» - на 6 л. (8).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 962585 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2010, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное проведением переговоров между заявителем и владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 576582 с целью предоставления письма-согласия. Коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства, поскольку представленные материалы не содержат убедительной информации о ведении переговоров с владельцем противопоставленной международной регистрации.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 22.03.2010, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.08.2007) международной регистрации № 962585 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Знак по международной регистрации № 962585 (1) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее слово «Smyle», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «S» выполнена заглавной, остальные – строчными. Буквы «S», «l», «e» выполнены белым цветом с серой окантовкой, а буквы «m», «u» исполнены зеленым цветом. При этом в пространстве знака (1) буквы «S», «l», «e» расположены на более низком уровне по отношению к буквам «m», «u». Однако, несмотря на характерное графическое написание элемента «Smyle», данный элемент не утрачивает словесного характера и воспринимается как слово. На заднем фоне элемента «Smyle» расположен овал зеленого цвета. В рассматриваемом знаке (1), который является комбинированным, основным элементом является словесный элемент «Smyle», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Таким образом, основным элементом знака (1) является словесный элемент «Smyle».

В соответствии с решением Роспатента знаку отказано в охране для всех товаров 05, 30 классов МКТУ.

Проанализировав материалы возражения от 22.03.2010 и материалы (1-8) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующему.

Согласно данным официального сайта <http://www.wipo.int> международная регистрация осуществлена в отношении следующих товаров: 05 класс МКТУ – «confiserie sans sucre, bonbons et gommés a macher sans sucre; tous les produits précités étant a usage médical» («сладости без сахара, конфеты без сахара и жевательная резинка, все вышеупомянутые продукты для медицинского использования»); 30 класса МКТУ – «confiserie, bonbons et gommés a macher, bonbons et gommés a macher sans sucre, tous les produits précités n'étant pas a usage médical» («кондитерские изделия, конфеты и жевательная резинка, конфеты без сахара и жевательная резинка, все вышеупомянутые продукты не для медицинского использования»). На дату проведения заседания коллегии официального ограничения перечня товаров международной регистрации № 962585 не произведено. В силу изложенного коллегией Палаты по патентным спорам оценивался тот перечень товаров 05 и 30 классов МКТУ, который указан в международной регистрации знака (1) согласно официальному сайту <http://www.wipo.int> и материалам дела.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 576582 от 17.09.1991 (2) представляет собой слово «SMILE», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 686861 с конвенционным приоритетом от 24.07.1997 (3) представляет собой слово «SMILEY», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2,3) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что знаки (1) и (2,3) являются сходными в силу

тождества звучания - «СМАЙЛ» (1) и «СМАЙЛ» (2), либо близкого произношения - «СМАЙЛ» (1) и «СМАЙЛИ» (3). При этом совпадает большинство гласных и согласных звуков, что оказывает существенное влияние на звучание сравниваемых знаков (1) и (2,3).

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений показал, что знаки (1) и (2,3) близки в силу использования при их написании одного алфавита (латинский).

Лексическое значение у словесного элемента «Smyle» знака (1) отсутствует, в то время как знаки (2,3) обладают смысловым значением согласно материалам (б).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленных знаков (2,3) по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 05 класса МКТУ знака (1) и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака (3) имеют одинаковое медицинское назначение, соотносятся как род-вид (товары для ухода за полостью рта, фармацевтические продукты), а также условия сбыта (аптечные киоски, аптеки), что позволяет признать их однородными. Заявленные товары 30 класса МКТУ знака (1) и товары 30 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) соотносятся как род-вид (изделия кондитерской промышленности, жевательная резинка не для медицинских целей), имеют одинаковые условия сбыта (секции прилавков, на которых товары предлагаются к продаже), что позволяет признать их однородными.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2,3), а также однородность анализируемых товаров 05, 30 классов МКТУ свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 05 и 30 классов МКТУ в связи с тем, что владельцы противопоставленных

знаков (2,3) использует их в отношении неоднородных товаров/услуг, признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется использование знака в отношении определенной категории товаров. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров, указанных в перечнях.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 05, 30 классов МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2009.