

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, поступившее 19.04.2018, поданное компанией «Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавер», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728208, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2015728208 с приоритетом от 07.09.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 14.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015728208 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Наслаждение» по свидетельству №386369 с приоритетом от 20.11.2010 (срок действия регистрации

продлен до 20.11.2020), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по фонетическому критерию сходства сравниваемые обозначения существенно отличаются за счет разного количества слов, букв, звуков, слогов, манеры произнесения, ударений и общего восприятия на слух сравниваемых обозначений;

- доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «PALMOLIVE» (часть фирменного наименования заявителя), который в силу своего месторасположения, различается и запоминается потребителями в первую очередь;

- сопоставляемые обозначения производят совершенно различное впечатление при их визуальном восприятии за счет выполнения их в различной графической манере, в различной стилистике (цветная этикетка, включающая множественные словесные элементы и одно слово, выполненное в черно-белом цвете), в связи с чем они не ассоциируются в глазах потребителей ни друг с другом, ни с одним и тем же производителем, ввиду своей оригинальности и индивидуальности;

- семантическое несходство сопоставляемых обозначений достигается в первую очередь за счет того, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «PALMOLIVE», знакомый потребителям в линейке продукции, выпускаемой гели для душа;

- под обозначением «АРОМА НАСТРОЕНИЕ» заявитель выпускает гели для душа со следующими названиями: «ТВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», «ТВОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ», «ТВОЕ ОЧАРОВАНИЕ», «ТВОЙ МАССАЖ»;

- семантика, заложенная в заявленное обозначение, является очевидной: гель для душа от компании «PALMOLIVE», который дарит «АРОМА НАСТРОЕНИЕ», а его применение пробуждает тонкие чувственные нотки «ТВОЕГО НАСЛАЖДЕНИЯ»;

- таким образом, семантика заявленного обозначения отличается от семантики противопоставленного товарного знака «НАСЛАЖДЕНИЕ», не несущего какого-либо посыла, призыва и не вызывающего в сознании потребителей таких ярких эмоций и чувств, как заявленное обозначение;

- заявитель, осуществляя свою деятельность на территории Российской Федерации более 20 лет, является одним из мировых лидеров в производстве косметических и гигиенических средств для персонального ухода, в производстве моющих и чистящих средств, а также кормов для животных;

- бренды компании-заявителя (например, зубные пасты, щетки и ополаскиватели «Colgate», гели для душа и мыло «Palmolive», дезодоранты «Lady Speed Stick» и «Mennen Speed Stick») хорошо известны российским потребителям, пользуются огромной популярностью;

- правообладатель противопоставленного знака не известен как производитель косметических и гигиенических средств для персонального ухода, его продукция на российском рынке отсутствует, поэтому смешение однородных товаров в глазах потребителей не произойдет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству №386369 (1);
- распечатки с сайта заявителя и с других сайтов в сети Интернет с изображением продукции, маркированной заявленным обозначением (2);
- информация об истории и деятельности заявителя (3);
- информация о правообладателе противопоставленного товарного знака (4).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.09.2015) поступления заявки №2015728208 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс

и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой вертикально расположенную

этикетку светло-желтого и темно-оранжевого цвета, имеющую треугольную форму с заостренным концом внизу. В верхней части этикетки расположен горизонтальный прямоугольник темно-зеленого цвета, внутри которого размещено слово «PALMOLIVE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «O» сверху изображены два листочка коричневого и зеленого цветов. Под прямоугольником расположена широкая горизонтальная полоса серо-серебристого цвета, на которой размещено словосочетание «АРОМА НАСТРОЕНИЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в темно-зеленом цвете. Под серо-серебристой полосой в две строки расположено словосочетание «ТВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Этикетка имеет двойной внутренний контур (внешний сплошной и внутренний пунктирный), выполненный в черном цвете. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «немедицинские средства и препараты для персонального ухода, включая препараты для мытья тела и очищения кожи».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №386369 представляет собой словесное обозначение « **НАСЛАЖДЕНИЕ** », выполненное буквами русского алфавита различной высоты стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты».

Сопоставительный анализ товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ и товары 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты» противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку они имеют функциональное назначение (препараты для ухода за кожей, телом, полостью рта), изготавливаются из одинаковых материалов (вещества ароматические, масла), имеют единые условия и каналы реализации

(торговые центры, онлайн-магазины), относятся к товарам широкого потребления, долгосрочного использования и средней ценовой категории, являются взаимодополняемыми.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено отсутствием сходства обозначений по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства.

Фонетические отличия сравниваемых обозначений заключаются в том, что заявленное обозначение состоит из 5 слов, 39 букв, 38 звуков, 18 слогов, в то время как противопоставленный знак состоит из 1 слова, 11 букв, 11 звуков, 5 слогов.

Сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения на основании следующего.

Заявленное обозначение включает в свой состав несколько словесных элементов «PALMOLIVE» «АРОМА НАСТРОЕНИЕ» «ТВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», которые могут вызывать некие ассоциации с ароматным настроением, с наслаждением. Кроме того, индивидуализация заявленного обозначения достигается за счет присутствия в нем хорошо знакомого и известного словесного элемента «PALMOLIVE» компании «Колгейт-Палмолив Компани», сопровождающего серию продукции парфюмерно-косметического назначения (2, 3).

Противопоставленный словесный товарный знак «НАСЛАЖДЕНИЕ» несет в себе некую абстрактную семантику, связанную с высшей степенью удовольствия (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», Москва, АЗЪ, 1993г., стр.403).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о различной семантике сопоставляемых обозначений, в связи с разными заложенными в них ассоциациями.

Графические отличия знаков обусловлены различной длиной обозначений, использованием яркой цветовой гаммы в заявленном обозначении, а также различиями шрифтов в написании словесных элементов, что создает разное общее зрительное впечатление от сравниваемых знаков.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о невозможности смешения однородных товаров 03 класса МКТУ в гражданском обороте при их обозначении сопоставляемыми знаками, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2018, отменить решение Роспатента от 14.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015728208.