

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.01.2008, поданное компанией Коларт Файн энд Графикс Лимитед (Великобритания, Лондон), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «NewTone» по заявке № 2005723472/50 с приоритетом от 13.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.11.2006 за № 316739 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «NEWTONE», являющееся изобретенным (семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам) словом и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.01.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 316739 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Несоответствие оспариваемой регистрации указанным нормам закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- обозначение «Newtone» не имеет смыслового значения, но воспринимается как искусственное словообразование, состоящее из двух элементов «new» и «tone», в результате чего указанное обозначение приобретает определенную смысловую нагрузку, выражающую новый вариант цвета краски или новый

неизвестный ранее оттенок краски. Данное выражение будет восприниматься потребителями как указание на цвет краски, а именно новая краска, новый тон краски и тем самым будет носить хвalebный характер по отношению к товарам 02 класса МКТУ;

- учитывая, что история создания товарного знака «WINSOR & NEWTON», а также широкое использование его на территории Российской Федерации ставят этот знак в особый разряд знаков, которые вполне соответствуют понятию общеизвестный товарный знак, а на рынке производства красок для художников фамилии «Winsor и Newton» не менее известны, чем фамилия физика «Newton», вполне способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара, а, следовательно, и производителя красок;

- обозначение «NEWTONE» практически включено в обозначение «WINSOR & NEWTON» и, соответственно, появление товаров, маркированных обозначением «NEWTONE», однородных товарам, выпускаемым под торговой маркой «WINSOR & NEWTON», может восприниматься потребителем как часть товарного знака «WINSOR & NEWTON», тем более, что компания «КолАрт» иногда маркирует свою продукцию под отдельным обозначением, например, «WINSOR», следовательно, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- несмотря на то, что в целом графическое исполнение обозначения «WINSOR & NEWTON» и «NEWTONE» различно, один из элементов обозначения «NEWTON» и обозначение «NEWTONE» сходны до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак может восприниматься как неправильно написанная фамилия лица, известного в области производства красок, и семантически сходна с товарным знаком по свидетельству № 180966;

- товары 02 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам противопоставленной регистрации, поскольку соотносятся как род и вид: краски – виды красок; лаки – виды лаков, красители – виды красителей, смолы – виды смол, разбавители –

виды разбавителей; указанные в свидетельствах товары имеют одинаковые цели применения, используются для художественных декоративных целей, для окрашивания металлов, дерева пластмасс, бетона, в качестве защитных покрытий, предохраняющие металлы от коррозии, древесину от разрушения.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- выдержка из толкового словаря Runov School о правилах словообразования в английском языке на 1 л. [1];
- выдержка из англо-русского словаря под ред. В.К. Мюллера на 1 л. [2];
- распечатка из электронной системы для переводчиков «мультитран» на 2 л. [3];
- распечатка из электронной энциклопедии «Википедия» на 1 л. [4];
- распечатка из практического руководства по рисунку и живописи под ред. Ю. Аксенова, М. Левидова на 1 л. [5];
- сведения о регистрации товарного знака «NEWTONE» по свидетельству № 316739 на 2 л. [6];
- сведения о регистрации товарного знака «WINSOR & NEWTON» по свидетельству № 180966 на 1 л. [7];
- распечатки сведений из Интернет на 2 л. [8];
- сведения о товарных знаках «WINSOR & NEWTON» на 21 л. [9];
- распечатка сведений из Интернет на 9 л. [10];
- выписка из пособия по английскому языку под ред. В.А. Миловидова на 1 л. [11];
- сведения о регистрации товарного знака «WINSOR» № 2044057 на 1 л. [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 09.01.2008, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- подавляющее большинство потребителей воспринимает товарный знак в целом и не знакомо с правилами словообразования английского или иного иностранного языка. Приведенные в отзыве примеры товарных знаков, так же как

и товарный знак «NEWTONE» не характеризуют товары и не указывают на их вид, качество, свойства, т.е. обладают различительной способностью и не подпадают под действие пункта 1 статьи 6 Закона;

- товарный знак «WINSOR & NEWTON» отсутствует в перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, данным товарным знаком маркируются художественные материалы, то есть краски, гуашь, кисти для художников, реализующиеся в специализированных магазинах для художников;

- ЗАО «ЭМПИЛС» является крупнейшим производителем в сегменте лакокрасочных изделий, применяемых в быту и в строительстве, а также цинковых белил промышленного назначения. Поскольку эти товары отличны от товаров компании Коларт по назначению и месту реализации, то предпосылки для введения в заблуждение отсутствуют;

- обозначения «WINSOR & NEWTON» и «NEWTONE» отличаются фонетически и графически, а сравнение по смысловому критерию некорректно, поскольку обозначение «NEWTONE» не имеет смысла;

- различный круг потребителей и место реализации товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, исключают их смешения в хозяйственном обороте.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- распечатки из электронного словаря Мультитран на 4 л. [13];
- сведения о регистрации товарных знаков на 13 л.[14];
- распечатки из сети Интернет на 7 л.[15].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.09.2005) заявки № 2005723472/50 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «NEWTONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ представленных в возражении источников информации [1-7] показал, что в них не содержится сведений, позволяющих отнести оспариваемый товарный знак «NEWTONE» к разряду обозначений, указывающих как на вид, так и на свойства или назначение товаров, приведенных в перечне. Ссылка в возражении на то, что слова «NEW» и «TONE» расположены в оспариваемом товарном знаке таким образом, что в своем сочетании образуют словосочетание «новый тон», то данный довод представляется не обоснованным, поскольку данное смысловое значение обозначения «NEWTONE» не подтверждено соответствующими источниками информации. Все буквенные элементы, входящие в обозначение, выполнены одинаковым шрифтом и в одной и той же цветовой гамме без пробелов, в связи с чем они создают впечатление единого слова и не воспринимаются как отдельные лексические единицы, указанные выше.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемый товарный знак в целом не может однозначно идентифицироваться, а, следовательно, ассоциироваться у потребителя с конкретным видом товара или услуг, его качествами или иными характеристиками, описывающими товар.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона основываются на соотнесении оспариваемого товарного знака с обозначением «WINSOR&NEWTON», входящим в состав зарегистрированного товарного знака по свидетельству №180966 и широко используемом при производстве жидких красок [8]. Вместе с тем, материалы возражения [8] не содержат фактических данных, позволяющих оценить масштаб деятельности компании «КолАрт» и сделать вывод об известности российским потребителям товаров 02 класса МКТУ, а именно красок, маркируемых обозначением «WINSOR&NEWTON», и, соответственно, известности производителя этих товаров. При таких обстоятельствах Палата по патентным спорам не усматривает достаточных оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «NEWTONE» и противопоставленного комбинированного товарного знака с доминирующим словесным элементом «WINSOR & NEWTON» по свидетельству № 180966 по признакам звукового сходства показал, что совпадение шести звуков в обоих словесных обозначениях, в данном случае, не обуславливает их звукового сходства в целом, поскольку наличие в противопоставленном обозначении элемента «&» и словесного элемента «WINSOR», состоящего из девяти дополнительных звуков в начальной позиции, придает противопоставленному товарному знаку иное звучание, отличное от звучания слова «NEWTONE». Указанное свидетельствует о звуковом различии сравниваемых обозначений.

Сравнение обозначений по смысловому фактору сходства также не позволяет признать их сходными, поскольку оспариваемый товарный знак «NEWTONE» не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленный знак, как отмечено заявителем, воспроизводит название фабричного предприятия «WINSOR&NEWTON», в основу которого легли фамилии химика Уильяма Винзора и художника Генри Ньютона.

Анализ показал, что обозначение «NEWTONE» также может быть воспринято как фамилия в силу известности фамилии Исаака Ньютона (Newton) - английского физика, математика, философа, который создал теоретические основания механики и астрономии, открыл закон всемирной гравитации. Наличие такой информации не позволяет признать, что оспариваемый товарный знак означает фамилию конкретного лица Генри Ньютона.

Относительно графического сходства сравниваемых товарных знаков, следует отметить, что оно не имеет решающего значения для вывода об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом, поскольку при отсутствии высокой степени оригинальности графического исполнения данный признак является второстепенным критерием.

Отсутствие фонетического и семантического факторов сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом. Следовательно, анализ однородности товаров сопоставляемых регистраций не требуется.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316739.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «NEWTONE» по свидетельству № 316739.**