

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.11.2013. Данное возражение подано ОАО «СИБИАР», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742989, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011742989 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «PERSONAL», «styling», «Jet», «Black Line» была подана на имя заявителя 27.12.2011 в отношении товаров и услуг 03, 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированного прямоугольника, в центральной части которого расположены две изогнутые линии переменной толщины и натуралистическое изображение девушки с длинными локонами, которое перекрывает часть одной линии. Слева от изображения расположена вертикальная линия, над линией расположен словесный элемент "PERSONAL"(транслитерация - «пёсонал», перевод с англ. - «личный»), а в верхней части обозначения поверх линии расположено слово "styling" (транслитерация - «стайлинг», перевод с англ. - "укладка волос"), при этом буква "S" расположена в круге, под линией расположено словосочетание "быстрый креативный стайлинг",

выполненное в кириллице оригинальным шрифтом. Над и под изображением девушки перпендикулярно расположены прямые линии. В верхней части обозначения расположен словесный элемент "Jet" (транслитерация - "джет", перевод с англ. - "струя") и словосочетание "Black Line" (транслитерация - "блэк лайн", перевод с англ. - "черная линия"). В нижней части обозначения горизонтально расположены квадраты, а в нижней части справа в красном круге расположено словосочетание в две строки "NEW" (транслитерация - "нью", англ. "новый") и прописными буквами в кириллице слово "формула".

Роспатентом 27.08.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742989. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарными знаками «ДЖЕТ», «JET» зарегистрированными на имя ООО «Динатон»:

- по свидетельству № 293226, приоритет 23.09.2004, услуги 35 класса МКТУ [1];

- по свидетельству № 290881, приоритет 23.09.2004, услуги 35 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «BLACK LINE» по свидетельству № 140010, приоритет 15.12.1994, ООО «Эпл Парфюм», товары и услуги 03, 35 и 42 классов МКТУ [3].

В заключении экспертизы приведены подробные доводы относительно сходства сравниваемых обозначений, а также отмечено, что знак ®, все слова, кроме «JET», «BLACK LINE», входящие в состав заявленного обозначения,

являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 29.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в рассматриваемом случае совокупность признаков сходства до степени смешения (одновременное сходство знаков и однородность товаров) отсутствует;

- экспертизой не учтены специфические особенности этикетки (оценку этикетки необходимо осуществлять с учетом значимости положения «чужого» товарного знака в ней) – по общему зрительному впечатлению сравниваемые обозначения очевидно несходны (приведены подробные доводы относительно сравнения комбинированного и словесного обозначений). При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерным и косметическим средствам, в том числе жидким, тогда как охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: лак для волос [аэрозоль], муссы, пенки и гели для укладки волос [аэрозоль], и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ. Анализ данных товаров показывает их неоднородность. Учитывая изложенное, заявитель считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- относительно сходства со знаками [1-2], принадлежащими ООО «Динатон», заявитель отмечает, что поскольку противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении 15 класса МКТУ (музыкальные инструменты), то и услуги 35 класса МКТУ связаны с продвижением музыкальной продукции, тогда как заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с аэрозольной продукцией, что свидетельствует об их неоднородности.

Кроме того, заявителем также приведены подробные доводы относительно несходства сравниваемых комбинированного обозначения и словесных знаков. Также отмечено наличие у заявителя прав на зарегистрированные знаки «Jet» в отношении товаров 03 класса МКТУ (свидетельства № 437873, № 447393).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки из сети Интернет и распечатка фотографии продукции (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.02.2014, заявителем была выражена просьба о предоставлении возможности внесения изменений в заявленное обозначение в части исключения из состава обозначений словесного элемента «Black Line». Заседание коллегии было перенесено на 27.03.2014.

По заявлению ОАО «СИБИАР», поступившего 12.02.2014, указанные изменения были внесены в заявленное обозначение, о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 18.03.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (27.12.2011) заявки № 2011742989 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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).

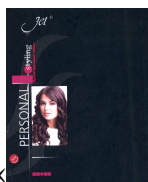
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

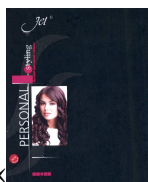
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, в центральной части которого расположена композиция, содержащая изображение девушки и словесные элементы «PERSONAL», «styling», выполненные в комбинации с линией, прямоугольником и кругом, под словом «styling» расположено словосочетание "быстрый креативный стайлинг", выполненное буквами русского алфавита. Над и под изображением девушки перпендикулярно расположены прямые линии. В верхней части обозначения расположен словесный элемент «Jet», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа сверху данного элемента размещен знак ®. В нижней части обозначения горизонтально расположены квадраты, а левее в красном круге расположены словесные элементы «NEW» и «формула». Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в

отношении товаров 03 класса МКТУ: «лак для волос [аэрозоль], муссы, пенки и гели для укладки волос [аэрозоль]» и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «ДЖЕТ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «JET» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «BLACK LINE» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что первоначально заявленное обозначение содержало словесного элемента «Black Line», что обусловило противопоставление экспертизой товарного знака «BLACK LINE» [3], правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 03, 35 и 42 классов МКТУ. Поскольку заявителем были внесены изменения в заявленное обозначение в части исключения данного словесного элемента из состава обозначения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным снять противопоставление [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Все слова и знак ® в составе заявленного обозначения, кроме слова «Jet», являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, единственным охраноспособным словесным элементом в составе заявленной этикетки является слово «Jet», что обуславливает значимость данного элемента с точки зрения индивидуализирующей способности.

Все сравниваемые обозначения в качестве единственного или

индивидуализирующего элемента содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «JET/ДЖЕТ/Jet».

Семантически элементы «JET/Jet» (англ. реактивный самолет, реактивный двигатель, поток) тождественны, а элемент «ДЖЕТ» имеет значение «самолет, реактивный самолет» в различных словарях со ссылкой, что данное слово образовано от англ. слова «JET» (см., например, Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006, Словарь синонимов ASIS. Тришин В.Н. 2013 и т.д.).

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных знаков (выполнение словесных элементов различными видами шрифта и разными алфавитами, наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов), не является определяющим при установлении фонетического и семантического сходства.

В целом знаки ассоциируются друг с другом ввиду фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на отдельные их отличия.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, относятся к демонстрации товаров, изучению рынка, продвижению товаров [для третьих лиц], организации торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях и т.д. Правовая охрана противопоставленных знаков [1-2] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, демонстрация товаров, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих целях. Сравнительный анализ приведенных услуг показал, что они идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Довод заявителя относительно того, что услуги противопоставленных знаков [1-2] касаются только товаров 15 класса МКТУ (музыкальных инструментов), которые также имеются в перечнях этих знаков, а заявленные услуги 35 класса МКТУ касаются аэрозольных средств по уходу за волосами, не может быть признан

убедительным, поскольку указанные факты не нашли отражения в перечнях сопоставляемых обозначений (все перечни содержат общие позиции).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в данной части требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса правомерно.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание отсутствие в перечнях противопоставленных знаков [1-2] товаров 03 класса МКТУ и наличие исключительных прав у заявителя на обозначение «JET» в отношении товаров 03 класса МКТУ (товарные знаки № 437873, № 447393).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011742989 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «лак для волос [аэрозоль], муссы, пенки и гели для укладки волос [аэрозоль]», в дополнение к ранее указанным в заключении экспертизы товарам 16 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.11.2013, изменить решение Роспатента от 27.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011742989.