

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2016. Данное возражение подано компанией «Юнилевер ПЛК», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014739260, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014739260 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 24.11.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.09.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014739260 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО НПО «Техкон», Россия) товарным знаком «**CELEBRITY**» по свидетельству № 305434, приоритет 03.12.2004 [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- визуально знаки совсем не похожи, благодаря разным шрифтам, разной высоте букв, разным цветовым исполнениям, и, самое главное, разным видам обозначений (комбинированный и словесный). Таким образом, сравниваемые обозначения существенно отличаются друг от друга при общем зрительном восприятии;

- фонетически знаки также не совсем сходны: один (противопоставленный знак) - значимое английское слово "CELEBRITY" - произносится как "си-леб-ри-ти". Другой (заявленное обозначение) - фантазийное слово в латинице "SELEBRITY" - поэтому произносится, как пишется: "се-леб-ри-ти";

- если сравнивать знаки по семантике, то это в данном конкретном случае еще один из самых главных критериев оценки и сравнения обозначений на тождество и сходство после графического (визуального). Противопоставленный товарный знак "CELEBRITY" переводится с английского языка как "известность, слава, знаменитость, известная личность" и т.п. (словарь МультиТран). Тогда как заявленное обозначение "SELEBRITY" является выдуманным, фантазийным словом, отсутствующим в словарях, и представляет собой продолжение серии знаков заявителя с латинской буквой "S", например как в регистрациях № 345843 и № 548322;

- противопоставленный товарный знак "CELEBRITY" используется по лицензии ООО "Лаборатория "Живая косметика" для натуральных косметических средств, таких как кремы и масла с афродизиакми, выпускаемых лимитированным тиражом. Вся линия предназначена для ухода за телом. Тогда как заявленное комбинированное обозначение "SELEBRITY" будет использоваться для различных профессиональных средств для волос как саббренд. Вся продукция под брендом "TIGI/S-FACTOR" является профессиональными средствами для ухода за волосами, предназначенная для салонов красоты и парикмахерских;

- сравниваемые обозначения используются только вместе с основными брендами правообладателей, в разных дизайнах, для разных товаров и для разного круга потребителей. Знаки существенно отличаются друг от друга визуально, фонетически и семантически, что позволяет сделать вывод о том, что возможность смешения их потребителями отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (24.11.2014) заявки № 2014739260 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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 содержит слово «SELEBRITY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «черный, темно-розовый, белый» в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «CELEBRITY» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слово «CELEBRITY» переводится с английского языка, как «celebrity [sə`lebrəti] – 1. знаменитость, звезда, 2. известность, слава, популярность». Слово «SELEBRITY» не является лексической единицей какого-либо языка, то есть заявленное обозначение в целом является фантазийным. Следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

С точки зрения фонетики обозначения «SELEBRITY/CELEBRITY» содержат в своем составе фонетически тождественные или близкие звуки. Слова имеют

одинаковое количество букв/звуков (9 букв/звуков), тождественный состав гласных и близкий состав согласных звуков. Отличие заключается в первой букве: «S-/C-». Вместе с тем, следует указать, что буква «S» в начале слова в большинстве языков (в том числе, в английском языке) читается как [с], а в слове «celebrity» первая буква также произносится как [с] ([sə`lebrəti]), что обуславливает одинаковое звучание сравниваемых слов.

Таким образом, одинаковое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также возможность одинакового прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского). При этом, использование стандартных шрифтов и тождественное начертание большинства букв приводит к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. Кроме того, следует обратить внимание, что изобразительный элемент в заявленном обозначении в виде прямоугольника используется как фон для словесного элемента, а выделение буквы «S» цветом не мешает прочтению словесного элемента. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Довод заявителя о том, что семантический критерий в рассматриваемом случае является одним из самых главных критериев и знаки по нему различны, поскольку одно из слов значимо, а второе – фантазийное, не может быть признан убедительным ввиду того, что средний российский потребитель, не обладающий высоким уровнем знания английского языка, с учетом близкого к тождеству произношения слов «CELEBRITY/SELEBRITY», не вспомнит правильный (словарный) вариант английского слова, что усиливает вероятность одинакового смыслового восприятия анализируемых слов.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, т.е. являются сходными.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «мыла; изделия парфюмерные; масла эфирные; дезодоранты и средства туалетные против потения; средства и препараты для ухода за волосами; средства для окрашивания волос, красители для волос, лосьоны для волос, препараты для завивки волос, шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства для укладки волос, лаки для волос, муссы, пена для волос, блеск для волос, гели для волос, средства для увлажнения волос, жидкости для волос, средства для пропитки волос, средства против сухости волос, масла для волос, тоники для волос, кремы для волос, препараты для ванн и/или душа косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности [за исключением используемых в медицинских целях]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».

Противопоставленный товарный знак [1] действует, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «дезодоранты для личного пользования, изделия парфюмерные, карандаши косметические, кремы косметические, кремы косметические отбеливающие, лак для волос [аэрозоль], лак для ногтей, лосьоны для бритья, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла косметические, масла эфирные, мыла, мыла дезодорирующие, мыла для бритья, мыла лечебные, наборы косметические, помады для косметических целей, препараты для бритья, препараты для ванн косметические, препараты для осветления кожи, препараты для похудения косметические, препараты для удаления грима, препараты для ухода за ногтями, пудра гримерная, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, соли для ванн, средства для бровей косметические, средства для гримирования; средства для загара косметические, средства для окрашивания волос, средства для удаления волос [депилятории], средства для ухода за кожей косметические, средства косметические, средства косметические для животных, средства моющие, средства обесцвечивающие для косметических целей, средства туалетные против потения, шампуни».

Сопоставление приведенных перечней показывает, что большинство позиций товаров 03 класса МКТУ идентичны (например, мыла; масла эфирные; изделия парфюмерные; лаки для волос; средства для ухода за кожей косметические, шампуни и т.д.). Остальные заявленные товары 03 класса МКТУ, относящиеся средствам для волос (средства и препараты для ухода за волосами; красители для волос, препараты для завивки волос, спреи для волос, пудра для волос, гели для волос, масла для волос, тоники для волос и т.д.) являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей. В отношении товаров «препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических [за исключением используемых в медицинских целях]» коллегия отмечает, что их следует признать однородными таким товарам, как «препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами и т.д.», поскольку они соотносятся как род/вид, имеют близкие назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных услуг в гражданском обороте.

Довода заявителя о том, что в фактической деятельности он и правообладатель знака [1] используют свои обозначения в отношении разных товаров (заявитель - профессиональные средства для ухода за волосами, предназначенные для салонов красоты и парикмахерских, а владелец знака [1] - натуральные косметические средства, такие как кремы и масла с афродизиаками для ухода за телом), не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сравниваемых знаков (оба перечня содержат либо идентичные, либо однородные позиции).

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они

предназначены, обозначение «» по заявке № 2014739260 и

противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2016.