

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.08.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Клевитовой Т.В., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718484/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010718484/50 с приоритетом от 08.06.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесный элемент «SOFIPROFI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного отпечатка ступни, расположенный над первой буквой «I».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, красном цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 03, 08, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718484/50 только в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 03 класса МКТУ и другой части услуг 35 класса

МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического признака сходства) сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «Soffi» комбинированного знака по международной регистрации №830313, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ;

- со знаком «SOFI» по международной регистрации №802116, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.08.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленный знак по международной регистрации №802116 внесены изменения, касающиеся ограничения перечня товаров 03 класса МКТУ, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленного знака, не являются однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ, поскольку сопоставляемые товары относятся к разному роду/виду товаров и имеют разное назначение;

- сопоставляемые товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №830313 и заявленные товары также не однородны, так как относятся к иному роду/виду товаров, имеют другое назначение и потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.06.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010718484/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 08 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (08.06.2010) поступления заявки №2010718484/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2010718484/50 представляет собой комбинированное обозначения, в состав которого входят словесный элемент «SOFIPROFI», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ступни, расположенный между буквами «I» и «P». Такое расположение изобразительного элемента обуславливает восприятие обозначения как образованного их двух элементов «SOFI» и «PROFI», где «SOFI» является сильным элементов, в силу его оригинальности, а «PROFI» - слабым в силу частого применения указанного элемента в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно решению Роспатента заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, так как оно сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №802116 и №830313.

Противопоставленный знак по международной регистрации №802116 – [1] представляет собой словесное обозначение «SOFI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в

отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В последствии 27.01.2005 были внесены изменения в знак [1], а именно из перечня товаров 03 класса МКТУ были исключены следующие позиции товаров «perfumery, cosmetics, dentifrices, toilet waters soaps, essential oils» (парфюмерия, косметика, зубные пасты, туалетные воды, мыла, эфирные масла).

Противопоставленный знак по международной регистрации №830313 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «Soffi», выполненный в характерном графическом исполнении, и изобразительный элемент в виде волнистой линии, расположенный под словесным. Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «SOFI» (sofi – женское имя, см. Яндекс-словари) фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку [1], что свидетельствует о фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного знака [2] в состав заявленного обозначения. При этом следует отметить, что удвоение букв в противопоставленном знаке [2] при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [F].

Также следует отметить, что поскольку именно элемент «SOFI» является наиболее сильным элементом заявленного обозначения, то его совпадение с противопоставленными знаками [1,2] приводит к выводу о сходстве обозначений в целом.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке [2] не вносит достаточной различительной

способности в сравниваемые обозначения и не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных элементов. Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 03 класса МКТУ «*préparations pour polir, et abraser*/препараты для полирования, абразивной обработки», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [2], и заявленные товары «бруски для полирования, пемза» и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ «продвижение перечисленных товаров 03 класса МКТУ [для третьих лиц]» однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта.

Товары 03 класса МКТУ «*shampoos, hair lotions, hair sprays, hair dyes*/шампуни, лосьоны для волос, лаки для волос, краски для волос», в отношении которых (с учетом изменений, внесенных в знак) действует правовая охрана противопоставленного знака [1] и заявленные товары, а именно «карандаши для бровей; карандаши для косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; материалы клейкие для косметических целей; наборы косметические; ресницы искусственные; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей» и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ «продвижение перечисленных товаров 03 класса МКТУ [для третьих лиц]» являются однородными, так как соотносятся как вид-род и могут быть произведены одним производителем.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2010718484/50 и противопоставленных знаков [1,2] в отношении части товаров 03 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 03.08.2011, изменить решение Роспатента от 29.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718484/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические; лаки для ногтей; ногти искусственные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; пудра», всех товаров 08 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], перечисленных в классах 03, 08».