

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 12.12.2016 возражение, поданное компанией Юнилевер ПЛК, Великобритания (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577417, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2014719532 с приоритетом от 11.06.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2016 за №577417 на имя ООО «Теплоизоляционные гранулированные изделия (ТИГИ) Крамер», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ТИГИ Kramer**», состоящее из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.12.2016 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №577417 была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- компания Юнилевер ПЛК является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «TIGI», а именно «TIGI» по международной регистрации №805960 [1], «TIGI COLOR ACTIVATOR» по международной регистрации №929248 [2], «TIGI COLOR» по международной регистрации №922135 [3] и «TIGI COLOR RADIANT GLOSS» [4], охраняемых в отношении товаров 03 класса МКТУ – чистящие гели, моющие средства, очистители;

- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку серийный товарный знак «TIGI» фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак и совпадает с его доминирующей частью «ТИГИ»;

- визуальное доминирование «ТИГИ» в оспариваемом знаке также указывает на его главенствующую роль и усиливает сходство с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- отсутствие словарного значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести анализ сходства знаков по семантическому критерию;

- сходство сравниваемых обозначений усиливается вхождением в состав знаков противопоставленной серии дополнительных словесных элементов, выполненных буквами английского языка по аналогии с оспариваемым знаком;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, однородны товарам 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации ввиду их единого назначения (чистка, устранения загрязнений, дефектов), одинаковых свойств (очищение), едиными каналами реализации и общим кругом потребителей;

- следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 577417 в отношении товаров 03 класса МКТУ является сходным до степени смешения с серией знаков TIGI [1-4].

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577417 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации международных регистраций [5];
- распечатки из переводных статей относительно значений слов «cleanser», «cleaning gel» [6];
- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 №3691/06 [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (11.06.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 «**ТИГИ Kramer**» состоит из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесный элемент «**ТИГИ**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе «gels nettoyants et produits de gommage désincrustants»/«очищающие гели и скрабы».

Знак [2] представляет собой словесный элемент «**ТИГИ COLOUR ACTIVATOR**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе «gels de nettoyage et produits de gommage»/«очищающие гели и скрабы».

Знак [3] представляет собой словесный элемент «**ТИГИ COLOUR**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе «nettoyants»/«очищающие средства».

Знак [4] представляет собой словесный элемент «**ТИГИ COLOUR RADIANT GLOSS**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе «gels de nettoyage et produits de gommage»/«очищающие гели и скрабы».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака со знаками [1-4] показал следующее.

Оспариваемый словесный знак **«ТИГИ Kramer»** не является сходным с серией знаков, образованных словесным элементом **«TIGI»**, по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку они отличаются количеством слов, слогов, букв и звуков, а также составом согласных и гласных звуков. Кроме того, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что словесный элемент **«TIGI»** фонетически полностью входит в оспариваемое обозначение **«ТИГИ Kramer»**, поскольку в отличие от элемента **«ТИГИ»** оспариваемого товарного знака словесный элемент **«TIGI»** может быть прочитан по-разному в зависимости от того, каким иностранным языком владеет потребитель, например, **«ТИДЖИ»**, **«ТИГИ»**, **«ТАЙДЖИ»**. Следует отметить, что в сети Интернет на сайтах Интернет магазинов, которые продвигают продукцию под знаком **«TIGI»**(см., например, <http://goldenhairs.ru/TIGI>; <http://cubebeauty.ru/catalog/tigi>), в русской транслитерации оно указано как **«ТИДЖИ»**. Таким образом, несмотря на некоторое сходство словесных элементов **«ТИГИ»** и **«TIGI»**, наличие в оспариваемом знаке охраняемого словесного элемента **«Kramer»**, а в знаках [2-4] слабых элементов **«COLOUR ACTIVATOR»**, **«COLOUR»**, **«COLOUR RADIANT GLOSS»**, указывающих на свойства товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняются знаки, лица, подавшего возражение, сопоставляемые обозначения не являются сходными фонетически.

Отсутствуют также основания для признания оспариваемого товарного знака **«ТИГИ Kramer»** сходным визуально со знаками **«TIGI»**, **«TIGI COLOUR ACTIVATOR»**, **«TIGI COLOUR»** и **«TIGI COLOUR RADIANT GLOSS»**, поскольку они выполнены буквами, которые имеют различное написание, в том числе за счет использования разных алфавитов.

Ввиду отсутствия смыслового значения у словесного элемента **«ТИГИ Kramer»** в общедоступных словарных источниках информации

проанализировать сходство оспариваемого знака и знаков [1-4] по семантическому признаку сходства не представляется возможным.

Таким образом, следует отметить, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, они не являются сходными между собой.

Анализ перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №577417 недействительным, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные в возражении знаки [1-4], показал следующее.

Товары «очищающие средства», указанные в перечне международной регистрации [3], однородны товарам «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мел для чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки сточных труб» оспариваемого знака, поскольку относятся к общему родовому понятию «очистители», имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается товаров «очищающие гели и скрабы», указанных в регистрациях [1, 2, 4], то эти товары предназначены для очищения кожи человека, в том числе с помощью мелких частиц, отшелушивающих верхний слой кожи (эпидермис), в отличие от товаров «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мел для побелки; мел для чистки; наждак; пасты зубные, порошки зубные; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки сточных труб; ткань наждачная» оспариваемой регистрации, которые предназначены для очищения и устранения дефектов иных поверхностей. Указанные товары имеют разный вид, разные каналы сбыта и условия

реализации, а также они не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

В связи с отсутствием сходства сопоставляемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №577417.