

**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, рассмотрела возражение от 13.06.2013, поданное КОНЭИР КОРПОРЕЙШН, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719702, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011719702 с приоритетом от 22.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 11 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**SATIN SMOOTH**»(САТИН СМУЗ), выполненным буквами латинского алфавита, слева от которого расположено контурное изображение девушки, сидящей на боку, обрамленное сверху и по бокам прямыми линиями. Слово «**SATIN**» в переводе с английского языка означает «атлас», а слово «**SMOOTH**» - «глянцевый». Роспатентом 13.06.2013 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому

было установлено, что обозначение в виде латинской буквы R в окружности, входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со словесным товарным знаком «**SATIN SMOOTHIE**» по свидетельству №319444[1] и с комбинированным товарным знаком по свидетельству №431437 [2], ранее зарегистрированными на имя иных лиц.

В возражении от 13.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются сходными фонетически из-за разного произношения слов «**SMOOTH**» и «**SMOOTHIE**»;

- графические различия знаков обусловлены оригинальным выполнением заявленного обозначения;

- семантические образы сравниваемых знаков отличаются, поскольку заявленное обозначение может быть воспринято как «блестящая поверхность», «роскошный атлас», знак [1] может восприниматься потребителем как «фруктовый коктейль с эффектом мягкости»;

- противопоставленный товарный знак [2] состоит из словесного элемента «**Fly lady**» и изобразительного элемента в виде девушки-эльфа с крыльями, выполнен в сине-розовой цветовой гамме и отличается от заявленного обозначения «**SATIN SMOOTH**», как по фонетическому, так и по семантическому и графическому критериям сходства обозначений;

- исключена возможность смешения сравниваемых знаков потребителями, поскольку в отличие от заявленного обозначения знак [2] используется его правообладателем для маркировки стиральных порошков;

- со стороны владельцев противопоставленных знаков не поступало никаких претензий в отношении деятельности заявителя, как на мировом, так и на российском рынке, что свидетельствует о возможности мирного сосуществования знаков на российском потребительском рынке.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011719702 в отношении всех заявленных товаров 03 и 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.06.2011) приоритета заявки №2011719702 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в виде сидящей на боку девушки в рамке, справа от которого расположен словесный элемент «**SATIN SMOOTH**». Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 и 11 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации указанного знака только в отношении товаров 11 класса МКТУ. Отказ в отношении остальных товаров основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**SATIN SMOOTHIE**». Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположены словесный элемент «**Fly lady**» в латинице, выполненный оригинальным шрифтом, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки-эльфа. Знак выполнен в синем и розовом цветовом сочетании. Товарный знак охраняется для товаров 03, 08, 09, 11, 17, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение со словесным элементом «**SATIN SMOOTH**» и словесный товарный знак «**SATIN SMOOTHIE**» являются сходными по фонетическому и семантическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку имеет место тождество первых слов обозначений и сходство их вторых слов, являющихся лексическими единицами английского языка. Так, слово **SATIN** в переводе на русский язык означает «атлас(шелковая ткань), парча, атласный», **SMOOTH** – «гладкий, ровный, лысый, лишенный волосаного покрова, плавный, льстивый и др.», **SMOOTHIE** – «галантный, льстивый кавалер; коктейль из фруктов или фруктового сока с молоком или мороженым»(см. Яндекс. Словари АБВУ Lingvo). Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, занимающего незначительную часть знака, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях несет словесный элемент.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Анализ перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719702 – «наборы для удаления волос, а именно: вещества для удаления волос, используемые для нанесения на волосы и на полоски для удаления волос, защитные прокладки для работы с емкостями, в которых находятся вещества для удаления волос, средства для удаления волос [депилятории]» и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [1] – «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика и косметические средства, в том числе средства ухода за кожей рук, очищающие, отшелушивающие и смягчающие препараты; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», показал, что они являются однородными. Вывод об однородности товаров обусловлен тем, что товары 03 класса МКТУ заявленного перечня относятся к косметическим средствам, то есть они входят в одну родовую группу, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ, что обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то сравнение его с заявленным обозначением показало отсутствие сходства сравниваемых обозначений по всем трем признакам сходства обозначений. Отсутствие фонетического сходства словесных элементов «**SATIN SMOOTH**» и «**Fly lady**» обусловлено разным составом и количеством звуков и их расположением в обозначениях. В отношении семантического анализа обозначений следует отметить, что словесные элементы, входящие в противопоставленный знак и являющиеся лексическими единицами английского языка, имеют значения (**Fly** - «клапан, муха, крыло, летучий» и **Lady** - «леди, дама, госпожа»), отличающиеся по смыслу от значений слов **SATIN** и **SMOOTH**, составляющих заявленное обозначение. Можно согласиться с экспертизой, что

изобразительные элементы сравниваемых обозначений имеют некоторое сходство, поскольку представляют собой изображения сидящих женских фигурок. Вместе с тем, следует отметить, что общее зрительное впечатление, создаваемое обозначениями, является различным, что обусловлено наличием в знаках совершенно разных словесных элементов, выполненных разным шрифтом с использованием букв, имеющих разное начертание, пространственным доминированием в заявленном обозначении слова **SATIN**, а также использованием в знаке [2] розово-синей цветовой гаммы в отличие от черно-белой гаммы заявленного обозначения.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [2]. В силу указанного отсутствует необходимость сопоставления перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых действует знак [2], поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, невозможно.

Обозначение, представляющее собой латинскую букву «R» в окружности, входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам  
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 13.03.2013.**