

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 от 23.03.2015, поданное компанией «STB Higuchi Co., Ltd.», Япония (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158875, при этом установлено следующее.

Знак « **360do BRUSH** » с конвенционным приоритетом от 10.09.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.03.2013 за № 1158875 в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158875 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1158875 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр», США) знаком «360 (DEGREE)» по свидетельству № 366083, приоритет 13.02.2007, товары 21 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также указано, что знак по международной регистрации № 1158875 в целом не обладает различительной способностью, состоит из простых цифр и словесных элементов, указывающих на вид и назначение товаров («360» означает градусы, «DO» - чистить, делать, «BRUSH» - щетка, чистить щеткой), что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «BRUSH», действительно, является описательным в отношении заявленных товаров, однако оно не занимает доминирующего положения, поскольку расположено во второй части обозначения и по количеству знаков сопоставимо с первой частью. Заявитель согласен с исключением из охраны неохраноспособного элемента BRUSH;

- экспертиза указывает, что слово «do» может иметь значение «чистить» и, таким образом, все обозначение может означать «чистить щеткой на 360 градусов». Такой перевод является явно надуманным, поскольку обозначение «360do BRUSH» не содержит в своем составе английских слов «clean» (чистить) и «gradus» (градус) и/или значка, обозначающего градус;

- заявленное обозначение имеет характерное графическое исполнение и образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов;

- сравниваемые обозначения 360do BRUSH и 360 (DEGREE) значительно отличаются графически, фонетически и семантически. Совпадает только один элемент сравниваемых обозначений - цифра 360. Однако сама по себе цифра 360 не обладает различительной способностью и поэтому наличие этой цифры в сравниваемых обозначениях не может служить подтверждением сходства сравниваемых обозначений до степени смешения. Кроме того, в заявленном обозначении этот элемент является частью изобретенного слова 360do и воспринимается как часть композиции в целом, а в противопоставленном

обозначении элемент 360 не имеет характерного графического исполнения, является слабым, обладает низкой различительной способностью;

- таким образом, несмотря на сходство отдельных элементов, входящих в товарные знаки, сравниваемые обозначения в целом создают разное впечатление и не являются сходными до степени смешения;

- одновременно с противопоставленным товарным знаком «360 (DEGREE)», зарегистрированным по свидетельству № 366083, зарегистрирован товарный знак «360» (комб.) по свидетельству № 447990 в отношении однородных товаров 21 класса. Полагаем, что сходство этих знаков гораздо выше, чем сходство сопоставляемых знаков;

- заявитель владеет регистрациями на товарный знак «360do BRUSH» в стране происхождения Японии, а также в Австралии и Гонконге.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158875 в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.09.2012) международной регистрации № 1158875 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Знак « **360do BRUSH** » по международной регистрации № 1158875 содержит буквенно-цифровой элемент «360do» и слово «BRUSH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ: «toothbrushes (зубные щетки)».

В качестве обоснования несоответствия знака по международной регистрации № 1158875 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса экспертизой указано на то, что он в целом не обладает различительной способностью, состоит из простых цифр и словесных элементов, указывающих на вид и назначение товаров.

Анализ знака по международной регистрации № 1158875 показал, что он содержит композицию, содержащую буквенно-цифровой (« **360do** ») и словесный (« **BRUSH** ») элементы.

Слово «BRUSH» является неохраемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары 21

класса МКТУ, указывая на их вид и назначение (brush – англ. щетка, чистить щеткой), что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, элемент «360do» состоит из числа «360» и букв «do» (**360do**). Коллегия отмечает, что элемент «do» является словом – лексической единицей английского языка: глаг. делать, поступать, осуществлять, творить (имеет еще 58 вариантов перевода), а также имеет значение «до – муз. нота» в испанском, французском и турецком языках.

Указанное не позволяет признать, что у композиции «**360do**» отсутствует словесный характер, что делает соответствующий довод экспертизы необидительным.

Что касается выводов экспертизы о том, что знак по международной регистрации № 1158875 состоит из простых цифр и словесных элементов, указывающих на вид и назначение товаров, следует обратить внимание, что в заключении экспертизы приведено значение глагола «do» - чистить, однако не указан какой-либо словарно-справочный источник. Коллегией не было выявлено словарей, в которых было бы указано такое значение рассматриваемого английского глагола.

Изложенное не позволяет считать выводы экспертизы о том, что знак в целом характеризует товары 21 класса МКТУ, доказанными.

Таким образом, коллегия усматривает, что доводы экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1158875 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не обоснованы.

Что касается требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**360 (DEGREE)**» [1] содержит цифровой элемент «360» и слово «DEGREE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита в скобках. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ: «расчески и губки; щетки (за исключением кистей), включая зубные щетки; материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1158875 и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе близкие элементы «360do» и «360», занимающие первоначальную позицию в знаках (с них начинается прочтение и восприятие обозначений), что сближает знаки.

При этом необходимо отметить следующее.

Знак по международной регистрации № 1158875 содержит композицию, содержащую буквенно-цифровой и словесный элементы, при этом, как было указано выше, слово «BRUSH» является неохранным элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в знаке по международной регистрации № 1158875, выступает элемент «360do».

При этом следует обратить внимание, что число «360» вызывает во всем мире однозначные ассоциации с окружностью и ее полным оборотом (1 оборот окружности равен 360°).

В силу большей распространенности английского языка на территории Российской Федерации по сравнению с испанским, французским и турецким языками, коллегия полагает, что элемент «do» будет восприниматься средним российским потребителем именно в значении английского слова «do». При этом следует учитывать, что данное слово относится к вспомогательным (связующим) глаголам, которые могут не иметь самостоятельного значения (полузначимые глаголы) и служат для образования сложных глагольных форм, соединяя подлежащее с именным сказуемым.

В силу изложенных обстоятельств запоминание знака потребителями будет осуществляться за счет присутствия в нем числа «360».

Противопоставленный товарный знак содержит цифровой элемент «360», занимающий первоначальную позицию в знаке, и слово «DEGREE» (с англ. степень, ранг, звание, градус и т.д.), приведенное в скобках. Коллегия отмечает, что в сочетании с числом «360» указанный словесный элемент является слабым и однозначно воспринимается в значении «градус» (1 оборот окружности равен 360°).

Указанное позволяет усмотреть, что элемент «360» является «сильным» элементом знака [1].

Изложенное позволяет прийти к выводу, что основная смысловая идея, заложенная в обоих знаках, заключается в использовании элемента 360, показывающего количество градусов, на которое возможно вращение по окружности.

При этом, коллегия обращает внимание, что в материалах дела имеется корреспонденция от 16.12.2013, в которой от имени компании – правообладателя знака [1] выражен протест против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1158875. В корреспонденции указано, что «Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр» владеет серией знаков, в состав которых входит идентичный элемент «360». Правовая охрана знаков действует в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ (приведены 7 знаков: «360 (DEGREE)», «COLGATE 360° CLEAN», «COLGATE 360° WHOLE MOUTH CLEAN», «360°», «Colgate 360 SonicPower» и т.д., при этом приоритет первого знака (свидетельство № 266254) – 14.05.2003). Кроме того, указано на то, что «Колгейт-Палмолив Компани» на сегодняшний день имеет филиалы в более чем 200 странах мира и является абсолютным лидером на рынке зубных паст и зубных щеток. Знак «COLGATE 360° CLEAN» используется в России более 10 лет.

Приведенная информация свидетельствует о том, что обозначенная выше идея имеет устойчивую ассоциативную связь с компанией «Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр», приобретшей известность в области производства и реализации товаров, относящихся к гигиене полости рта, в том числе зубных щеток.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются. Товары 21 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации, идентичны товарам 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] – зубные щетки.

Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1158875 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента в части несоответствия знака 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 от 23.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2014.