

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 за № 4520, рассмотрела поступившее 14.11.2013 возражение от 13.11.2013, поданное по поручению фирмы Солемо Ой, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490659, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 21.06.2011 по заявке № 2011719634 произведена 26.06.2013 в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35, 37, 40, 42 и 45 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 490659, выданным на имя Общества с ограниченной ответственностью фирма «Гловеринк-Плюс», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее, как указано в материалах заявки, словесный элемент «SOL_{STOR}», в котором часть «STOR» выполнена значительно меньшим шрифтом с небольшим наклоном. Под указанным словесным элементом расположена горизонтальная линия.

В возражении от 13.11.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 490659 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение лицо, подавшее возражение, обосновывает следующими доводами:

- товарный знак «SOL_{STOR}» по свидетельству № 490659 является сходным до степени смешения со знаками обслуживания лица, подавшего возражение (по международной регистрации № 1020301 с приоритетом от 19.05.2009, по свидетельству № 301031 с приоритетом от 01.10.2004), в отношении однородных услуг 37 и 40 классов МКТУ, что может привести к нарушению его исключительных прав и введению потребителя в заблуждение относительно поставщика услуг;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака исполнен шрифтом разного размера, визуальнo формируя две отдельные лексические единицы «SOL» и «STOR»;

- нет сомнения в том, что быстро окинув взглядом оспариваемый товарный знак, потребитель ничего кроме слова «SOL» и не увидит, поскольку следующий за ним элемент «STOR» выполнен шрифтом, в несколько раз меньшим по размеру, чем элемент «SOL»;

- поскольку имеет место полное вхождение в оспариваемый товарный знак доминирующего элемента «SOL», то он сходен со знаками лица, подавшего возражение;

- слово «SOL» в переводе с английского языка имеет следующие варианты переводов: Сол (мужское имя собственное); соль; раствор; растворимый; солнце (словари Lingvo ABBYY);

- поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «SOL» выделен графически, можно утверждать, что и с точки зрения семантики все рассматриваемые знаки связаны значением слова «солнце, солнечный», поэтому по данному критерию их также следует признать сходными;

- принимая во внимание высокую степень сходства оспариваемого товарного знака и знаков лица, подавшего возражение, потребитель может расценить первый как один из вариантов знаков фирмы Солемо Ой, соответственно, будет введен в заблуждение относительно марки оказываемых услуг, так как посчитает, что знаки принадлежат одной и той же фирме;

- сравнение перечней услуг показало, что услуги по обновлению одежды, по чистке, в том числе одежды, в перечнях совпадают, а услуги 37 класса МКТУ «глажение одежды паром; ремонт одежды» и 40 класса МКТУ «крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей» корреспондируют услугам прачечных, химчисток, в отношении которых зарегистрированы знаки лица, подавшего возражение;

- химчистка всегда была и в настоящее время остается не только манипуляцией по выведению пятен, но представляет собой широкий спектр услуг, поскольку, обратившись в пункт химчистки, можно получить услуги по чистке одежды и иных изделий (например, подушек, штор, свадебных платьев, одеял, ковров), выкрасить кожаные и меховые изделия, вычистить/выстирать крупногабаритные товары, не поддающиеся стирке в домашних условиях;

- нельзя не признать, что химчистка и прачечная являются взаимосвязанными услугами, поскольку предоставляются в одних и тех же местах обслуживания и направлены на очистку/обработку вещей, придание им обновленного вида;

- словесные элементы сравниваемых знаков сходны с точки зрения фонетического, графического и смыслового сходства словесных элементов, а услуги, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются тождественными и/или однородными, поэтому рассматриваемые обозначения сходны до степени смешения;

- компания Солемо Ой, известная как «SOL», основана в Финляндии в 1991 году, предлагая услуги по ежедневной уборке социально-бытовых помещений, уборке помещений после ремонтно-строительных и отделочных работ, машинной чистке полов, химической чистке различных поверхностей, уходу за твердыми покрытиями, а также различные виды высотных работ (в том числе очистка от копоти, пыли, загрязнений потолочных конструкций и вентиляционных труб) и

уборку внешних территорий, а с 2001 года «SOL» выходит и на российский рынок, образовав дочерние предприятия в Москве и Санкт-Петербурге;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, успели завоевать определенную известность в сфере обслуживания дома, управления недвижимостью, уборке, аренде и охране, услуг прачечной-химчистки и услуг по аренде персонала;

- компания Солемо Ой не предоставляла правообладателю согласие на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 490659 была произведена с нарушениями требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем просит признать недействительным предоставление правовой охраны данному знаку в отношении услуг 37 класса МКТУ «глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт одежды; чистка одежды» и услуг 40 класса МКТУ «крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 490659, 301031 и знаке по международной регистрации № 1020301;

- распечатка с сайта slovari.yandex.ru перевода слова «sol»;

- распечатки с сайтов www.luxrest-spb.ru, www.clean-expert.spb.ru;

- распечатка с сайта www.sol-russia.com.

В адрес правообладателя (ООО фирма «Гловеринк-Плюс», 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а) в установленном порядке было направлено уведомление от 26.11.2013 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 13.11.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была возвращена почтой с пометкой «отсутствие

адресата по указанному адресу» и была повторно направлена в соответствии с просьбой правообладателя, поступившей 25.12.2013, по адресу для переписки (630032, г. Новосибирск, а/я 138, Е.В. Белоусовой).

Представитель правообладателя, ознакомленный 23.01.2014 с поступившим возражением, представил на заседании коллегии палаты по патентным спорам отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- имеется вхождение противопоставленных знаков в оспариваемый товарный знак, однако элемент «SOL» довольно часто используется в различных товарных знаках;

- оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленных знаков, не является лексической единицей какого-либо языка, то есть является фантазийным, в то время как противопоставленные знаки имеют определенное значение – «солнце», то есть по семантическому критерию оценки сходства сравниваемые обозначения сходными не являются;

- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно, прежде всего, за счет стилизации, в которой выполнены противопоставленные знаки;

- согласно словарям химчистка – сокращение от химическая чистка (одежды, изделий из тканей), а также пункт, мастерская, где производится прием одежды для такой чистки; прачечная – предприятие бытового обслуживания, которое производит стирку белья, а также помещение для стирки («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва изд. Азбуковник 1999 г.);

- химическая чистка изделий включает в себя следующие операции: прием изделий; сортировку изделий и комплектацию партий; удаление специфических загрязнений (выведение пятен); зачистку изделий; обработку изделий в среде органических растворителей, водных растворов; отделку изделий; влажно-тепловую обработку; проверку качества (ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия» в ред. от 08.12.2011);

- перечисленные в возражении услуги 40 класса МКТУ не могут быть отнесены к услугам химчисток или прачечных;

- поскольку оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются тождественными, то и оснований рассматривать перечни услуг расширительно отсутствуют;

- к видам деятельности правообладателя относятся услуги по производству одежды, при этом глажение одежды паром входит в технологический процесс швейного производства;

- услуги прачечных и химчисток лица, подавшего возражение, территориально осуществляются в Санкт-Петербурге и Москве, правообладатель же находится и ведет свою деятельность в Новосибирске, в связи с этим пересечение территории коммерческой деятельности отсутствует.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения об организации правообладателя;
- распечатка страниц из ГОСТ 20521-75 «Технология швейного производства».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.06.2011) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; 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;
- 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, 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 490659 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SOL_{STOR}», в котором часть «STOR» выполнена значительно меньшим шрифтом с небольшим наклоном. Под указанным словесным элементом расположена горизонтальная линия.

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается в отношении части услуг 37 и 40 классов МКТУ, перечисленных в возражении, в связи с тем, что, по мнению лица, его подавшего, он является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1020301 и с товарным знаком по свидетельству № 301031, принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранние приоритеты, правовая охрана которым предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 301031 [2] состоит из словесного элемента «SOL», выполненного в оригинальной графике буквами латинского алфавита, под буквой «L» которого размещен словесный элемент «Sol», выполненный близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, желтом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 301031 действует в отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1020301 [3] состоит из словесного элемента «SOL», выполненного в

оригинальной графике буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, красном и желтом цветовом сочетании. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 37, 38, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого [1] и противопоставленных [2] и [3] знаков показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, т.к. следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «SOL_{STOR}» и горизонтальной черты. При этом вторая часть «STOR» словесного элемента занимает периферийную позицию, выполнена очень мелким шрифтом. За счет значительного шрифтового различия двух частей словесного элемента оспариваемого знака, при восприятии обозначения внимание акцентируется на первой части «SOL».

В противопоставленном знаке [2] также выделяются два элемента: крупный элемент «SOL», выполненный в графике, и слово «Sol», которое значительно меньше по размеру и расположено в правой нижней части знака. Указанное обеспечивает визуальное сходство знаков [1] и [2], несмотря на различие их цветового исполнения.

Необходимо отметить, что акцентирующая на себе внимание часть «SOL» знака [1], с точки зрения фонетики и семантики, является идентичной словесному элементу «SOL» противопоставленных знаков [2] и [3].

Таким образом, следует констатировать полное вхождение словесного элемента противопоставленных знаков [2] и [3] в оспариваемый товарный знак, что приводит к выводу об их сходстве.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, показал следующее.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

Правовая охрана противопоставленных знаков [2] и [3] действует также в отношении таких услуг как «обновление одежды», «стирка», «чистка одежды», «услуги химчисток» (знак [2]) и «услуги прачечных и деятельность прачечных (деятельность по стирке белья)» (услуги «services de blanchisserie et activités de blanchisserie» в знаке [3]).

При этом обращение к Толковому словарю Д.Н. Ушакова (<http://dic.academic.ru>) показало, что:

обновление – действие по глаголу обновить-обновлять, означающему заменить (негодное, устаревшее) чем-нибудь новым, изменить введением новшеств, реформировать или восстановить, произвести ремонт, починку чего-нибудь;

прачечная – помещение для стирки белья и для последующей его обработки (бученья, полосканья, катанья, глаженья).

Следовательно, обновление одежды может включать ее восстановление и изменение, осуществляемое различными способами, а деятельность прачечных включает как стирку белья, так и его последующую обработку.

Услуги химчисток, как указано в отзыве правообладателя, включают удаление специфических загрязнений (выведение пятен), зачистку изделий, обработку изделий в среде органических растворителей, водных растворов, отделку изделий, влажно-тепловую обработку.

В соответствии с изложенным оспариваемые услуги, перечисленные в возражении являются однородными услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных знаков [2] и [3], так как совпадают по назначению и/или относятся к одному роду деятельности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 490659 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству

№ 301031 и знаком по международной регистрации № 1020301 в отношении части указанных услуг 37 и 40 классов МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить, что довод лица, подавшего возражение, о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, является недоказанным, а довод правообладателя о различных регионах осуществления деятельности сторонами спора не могут быть приняты во внимание, поскольку правовая охрана сопоставляемых товарных знаков действует на всей территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.11.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 490659 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт одежды; чистка одежды» и услуг 40 класса МКТУ «крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей».