

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.01.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708201/50, поданное компанией Хелен оф Трой Лимитед, Барбадос, (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009708201/50 с приоритетом от 17.04.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Infusium 23», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифрами. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1016054, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Infusium 23» включает цифру «23», которая не обладает различительной способностью, так как не имеет характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам 17.01.2011 поступило возражение от 12.01.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- входящее в состав заявленного обозначения фантазийное слово «Infusium» не тождественно английскому слову «infuse», поскольку отличается от него не только по написанию, но и по звучанию и по семантике;

- наличие в английском языке лексической единицы «infuse» не свидетельствует о том, что все искусственно образованные фантазийные слова со сходным начальным формантом и отличной конечной частью автоматически будут иметь ту же семантику;

- противопоставленный знак по международной регистрации является значимым словом английского языка, которое имеет множество значений;

- заявленное обозначение представляет собой сочетание фантазийного слова «Infusium», не являющегося лексической единицей какого-либо языка, и цифрового элемента «23». В целом обозначение воспринимается как фантазийное;

- сопоставляемые обозначения отличаются визуально;

- в подтверждение отсутствия конфликта между знаками и возможного их смешения заявитель получил письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации, в котором он дает согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009708201/50 и использование его в Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009708201/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.04.2009) поступления заявки №2009708201/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 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.

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 1 - 3) Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «INFUSIUM», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифрового элемента «23», не имеющего характерного графического исполнения, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса он является неохраняемым элементом. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «INFUSIONS» по международной регистрации №1016054 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными, ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (infus) и сходством звучания конечных частей (-ium, -ion) словесных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Словесное обозначение «Infusium» не является лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку относятся к одному виду товаров «средства для ухода за волосами».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1016054 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 06.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708201/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие владельца противопоставленной международной регистрации №1016054 на регистрацию товарного знака по заявке №2009708201/50 и использование его в отношении товаров 03 класса МКТУ, что устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2009708201/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

Удовлетворить возражение от 12.01.2011, отменить решение Роспатента от 06.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009708201/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ.