

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 27.08.2010, поданное Lognamead, Inc., США, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №966136, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 21.04.2008 за №966136 с конвенционным приоритетом от 14.01.2008 в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Владельцем знака является Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Германия (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, с исключением из правовой охраны словесного элемента «WHITE». Знак охраняется в красном, голубом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации №966136 представляет собой комбинированное обозначение, состоящим из прямоугольника голубого цвета, внутри которого расположены словесные элементы: справа – «LACALUT», выполненный красным цветом, слева – «BRILLIANT WHITE», выполненные голубым цветом. Словесные элементы исполнены буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2010 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №966136 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 6(2), 3(1) статьи 1483 Кодекса, статьи 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной

собственности», статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что является производителем товаров, однородных товарам международной регистрации №966136, а также реально использует сходный до степени смешения товарный знак в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками: «Brilliant», свидетельство №169335, приоритет от 24.04.1998 – (1); «BRILLIANT», свидетельство №331132, приоритет от 29.06.2006 – (2); «BRILLIANT SENSITIVE», свидетельство №339452, приоритет от 19.04.2004 – (3), зарегистрированными на имя другого лица;

- сравниваемые знаки сходны до степени смешения по всем критериям, предусмотренным для определения степени сходства между обозначениями, и данное сходство, в первую очередь, обусловлено тем, что сравниваемые знаки содержат тождественный словесный элемент «BRILLIANT»;

- в оспариваемом знаке при визуальном восприятии каждый словесный элемент является обособленным и воспринимается отдельно от других элементов, при этом шрифт, которым написано слово «BRILLIANT» в оспариваемом знаке, не является оригинальным, не оформлен отличительным образом;

- потребитель может подумать, что оспариваемый знак является одним из вариантов использования знака лица, подавшего возражение;

- смысловое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством сравниваемых элементов (BRILLIANT), имеющих идентичное семантическое значение;

- товары 03, 05, 21 классов МКТУ оспариваемого знака однородны товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, так как имеют общую область и цель применения, реализуются совместно или в непосредственной близости друг от друга, относятся к товарам широкого потребления;

- продукция лица, подавшего возражения, под маркой «Brilliant» широко известна в мире и в России. С 2006 года российские потребители привыкли к четкой ассоциации «BRILLIANT» - Lornamead, вместе с тем они могут являться потребителями продукции компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH, полагая, что данные товары производятся компанией Lornamead, что не соответствует действительности;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что целью регистрации знака по международной регистрации №966136 является приобретение прав на использование слова «BRILLIANT», которое принадлежит лицу, подавшему возражение, кроме того, такая регистрация «размывает» зарегистрированные товарные знаки компании Lornamead;

- действия компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH по регистрации обозначения «LACALUT BRILLIANT WHITE», которое является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, необходимо квалифицировать как проявление недобросовестной конкуренции.

В подтверждение изложенных в возражении доводов приложены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся свидетельств №331132, №339452, №169335 – [1];

- распечатки из сети Интернет относительно деятельности компании Lornamead, Inc. – [2];

- распечатки из сети Интернет относительно продукта «Brilliant» – [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №966136 полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №966136 включает в себя упомянутый выше Кодекс, 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 6 (2) 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде прямоугольника голубого цвета, в правой части которого расположен словесный элемент – LACALUT, выполненный красным цветом, в левой части – словесные элементы – BRILLIANT WHITE, выполненные голубым цветом. В центре буквы «В» расположено стилизованное изображение искр. Словесные элементы знака исполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении

товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, словесный элемент «WHITE» исключен из правовой охраны.

Противопоставленный знак (1) является комбинированным, включает словесный элемент «Brilliant», выполненный буквами латинского алфавита с графической проработкой, и изобразительные элементы, расположенные над буквами «B» и «a», представляющие собой стилизованное изображение звезд.

Противопоставленные знаки (2,3) представляют собой словесные обозначения «BRILLIANT», «BRILLIANT SENSITIVE», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В противопоставленном товарном знаке (3) словесный элемент «SENSITIVE» - является неохраняемым.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнение товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показывает, что они являются однородными, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род/вид, а также имеют одно назначение, условия реализации и один круг потребителей.

Сравнительный анализ словесных обозначений «LACALUT BRILLIANT WHITE» - «BRILLIANT», «BRILLIANT SENSITIVE» показал, что они включают в себя одинаковое слово «BRILLIANT», что сближает знаки в звуковом отношении. Тем не менее этот факт не является основанием для признания указанных товарных знаков сходными в целом.

Различие знаков обусловлено разным смысловым значением, достигаемым за счет принципиально иного исполнения в конструкции знаков слова «BRILLIANT». Так, в оспариваемом знаке слова «BRILLIANT WHITE» исполнены как единое словосочетание, в одной цветовой гамме, одним шрифтом, в связи с чем элемент «BRILLIANT» не воспринимается как обособленный, а воспринимается как нераздельная конструкция. В связи с чем слово «BRILLIANT» в совокупности с элементом «WHITE» имеет ассоциацию с цветом – «искрящийся белый», в то время как в противопоставленных знаках (1,2) отдельное употребление слова

«BRILLIANT», как и в противопоставленном знаке (3), воспринимается в значении – драгоценный камень. Тем самым знаки не вызывают сходного ассоциативного ряда.

В оспариваемом знаке элемент «LACALUT» семантически акцентирует на себе внимание, исключая возможность смешения знаков.

Использование в международной регистрации №966136 контрастного сочетания цветов (красного и голубого), изобразительного элемента в центре буквы «В», крупно расположенного элемента «LACALUT», в то время как противопоставленные знаки выполнены: (1) – с графической проработкой, (2,3) - стандартным шрифтом, буквами черного цвета, приводит к различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяет признать сравниваемые знаки несходными визуально.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии их сходства в целом.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения.

Вместе с тем, как отмечает в возражении лицо, его подавшее, правообладатель оспариваемого знака обладает исключительным правом на товарный знак «LACALUT» по свидетельству №37545 (приоритет от 15.07.1968), зарегистрированным на имя Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Германия. В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты регистрации оспариваемого знака у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными обозначением «LACALUT», и немецкой компанией Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Вместе с тем, несмотря на то, что оспариваемый знак содержит элементы «BRILLIANT WHITE», доминирующее место занимает элемент «LACALUT»,

который в силу его известности, позволяет ассоциироваться данный знак именно с компанией Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на российском рынке присутствуют как товары немецкой компанией Dr. Theiss Naturwaren GmbH., так и компании Lornamead, Inc., США, однако документов, подтверждающих возможность смешения их в гражданском обороте, не представлено.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения довода лица, подавшего возражение, о том, что знак по международной регистрации №966136 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и его местонахождения.

С учетом изложенного, основания для признания недействительным предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №966136 в рамках требований пункта 3(1) и пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается вопроса о недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2010, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №966136 на территории Российской Федерации.**