

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Кулаковым А.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017732949, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «VeeLuxe» по заявке № 2017732949 с приоритетом от 14.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 29.10.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017732949 в отношении заявленных товаров и услуг 05, 30, 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №636141 с приоритетом от 16.12.2016, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения и отличаются по звуковому, графическому и семантическому признакам;

- словесные элементы «VeeLuxe» и «Velux» сопоставляемых обозначений не являются фонетически сходными, ввиду разной интерпретации их прочтения (например, «Би-и-лЮкс» и «Би-лАкс», «ве-е-ли-хе» и «ве-лих», «Веелих», «Веелух» и «Велух», «Велих») и разного количества букв в словах;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение состоит из слова, а противопоставленное обозначение является комбинированным, содержащим изобразительный и словесный элементы;

- графическое отличие сопоставляемых обозначений обусловлено выполнением словесных элементов разным видом шрифта, разным цветом, различным графическим написанием букв;

- смысловые значения сравниваемые словесные элементы не несут, следовательно, нет подобия заложенных в них понятий, идей, что свидетельствует об отсутствии семантического признака сходства;

- вместе с тем, заявитель считает, что семантика заявленного обозначения может быть воспринята в значении «нечто пчелиное и высокого качества», так как часть «Vee» в переводе с английского языка означает «пчела», а «Luxe» - «высокое качество»;

- противопоставленный товарный знак при разбиении его на две составляющие «Ve» (в переводе с латинского языка означает «двойной») и «lux» (английское название общепринятой единицы освещенности в международной системе СИ) символизирует нечто двойное и светлое;

- правообладателем противопоставленного товарного знака предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по

заявке №2017732949 в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы для кожи», кремы косметические»;

- заявитель просит выделить заявку в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы для кожи, кремы косметические», указанных в письме-согласии.

К возражению приложены материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №636141 [1];

- материалы выделенной заявки [2].

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

С учетом даты (14.08.2017) поступления заявки №2017732949 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VeeLuxe», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №636141 представляет



собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «BeLux», выполненный буквами латинского алфавита в темно-зеленой цветовой гамме. Вокруг словесного элемента сверху и снизу изображены закругления в виде полос темно-зеленого и зеленого цветов.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией было установлено, что они являются фонетически сходными, поскольку содержат близкое количество звуков, одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Следует согласиться с мнением заявителя о том, что средний российский потребитель, не знающий какого-либо языка, может прочесть сравниваемые словесные элементы по-разному. Вместе с тем, словесный элемент «BeLux» противопоставленного товарного знака по правилам немецкого языка будет прочитан как «Билукс», то есть также как и словесный элемент «VeeLuxe» по правилам английского языка.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков следует признать сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского).

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что словесные элементы «VeeLuxe» и «VeLux» сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Анализ однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «вата для косметических целей; ватные диски для косметических целей; ватные палочки для косметических целей; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные лосьонами для интимной гигиены; салфетки для детей, пропитанные лосьонами; салфетки, пропитанные лосьонами с отдушкой; салфетки, пропитанные средствами для удаления макияжа; тампоны ватные для косметических целей, влажная туалетная бумага».

Сравнительный анализ однородности вышеперечисленных заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной регистрации, показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «парфюмерно-косметические изделия, изделия для гигиенических целей, в том числе, для гигиены зубов и полости рта». Следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение (уход за телом,

лицом, полостью рта, волосами), являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, используются широким кругом потребителей, имеют одни каналы реализации (магазины парфюмерии и косметики, торговые центры).

Заявителем в возражении однородность сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ не оспаривается.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приложенное к возражению заявителем письмо-согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №636141 не может быть принято во внимание, поскольку предоставлено в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы для кожи, кремы косметические», отсутствующих в перечне заявленных товаров 03 класса МКТУ по заявке № 2017732949.

Что касается ходатайства заявителя о выделении заявки, коллегия сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса, в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 настоящего Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

В связи с тем, что в выделенной заявке содержится широкий перечень различных товаров 03 класса МКТУ, отсутствующих в перечне товаров 03 класса МКТУ в первоначальной заявке №2017732949, ходатайство о выделении заявки не может быть удовлетворено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2018.