

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 09.07.2018, поданное «АБЛЕ Си энд Си Ко., ЛТД.», Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1337248, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SWISSPURE» с приоритетом от 04.01.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1337248 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 11.04.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1337248 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав словесного обозначения «SWISSPURE» элемент «SWISS» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, знак по международной регистрации №1337248 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «SWISSOPAR» по международной

регистрации №657062, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «SWISSPURE» в отношении товаров 03 класса МКТУ активно и широко используется заявителем на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными к возражению документами, в связи с чем оно стало узнаваемо среди российских потребителей косметических товаров, приобрело различительную способность до даты приоритета международной регистрации №1337248;

- элемент «SWISS», включенный в состав слова «SWISSPURE», не способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку:

а) обозначение «SWISSPURE» является вымышленным;

б) обозначение «SWISSPURE» используется без выделения словесной части «SWISS», что лишает ее отдельного семантического значения;

в) на предлагаемой к продаже косметике, маркированной обозначением «SWISSPURE», указывается заявитель в качестве производителя данных товаров, а также размещается информация о продукции корейского происхождения, в этой связи потребитель достаточно осведомлен о производителе косметических товаров и не спутает его с иным изготовителем;

г) на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ зарегистрированы словесные товарные знаки «SWISSPURE» на территории Кореи, острова Тайвань, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Сингапура, Турции;

- заявителем приведены примеры регистраций, содержащих элемент «SWISS», правовая охрана которым предоставлена на имя производителей различных стран, не имеющих отношения к Швейцарии;

- учитывая изложенное, словесный знак по международной регистрации №1337248 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- сравниваемые обозначения являются фонетически не сходными, поскольку по правилам английского языка обозначения «SWISSPURE» и «SWISSOPAR» следует транслитерировать как [свиспюр] и [свисопар], следовательно, можно сделать вывод, что они имеют разное количество слогов (2 и 3) и лишь частично совпадающий состав звуков;
- смыслового значения сравниваемые обозначения не имеют, поэтому анализ по семантическому признаку не может быть проведен;
- таким образом, отсутствует сходство сопоставляемых обозначений до степени смешения в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1337248 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информации с сайта Bloomberg о компании-заявителя (1);
- распечатка информации с официального корейского сайта заявителя (<http://swisspwe.beautynet.co.kr/main.do>) (2);
- информация о продукции заявителя под обозначением «SWISSPURE» из различных источников сети Интернет (3);
- результаты поиска в общедоступном поисковом сервисе «Google Search» по запросам «SWISSPURE» и «SWISSOPAR» (4);
- информация о зарегистрированных товарных знаках «SWISSPURE» на имя заявителя на территории различных стран (5);
- сведения из базы данных ВОИС о международных регистрациях с использованием словесной части «SWISS» на имена компаний-нерезидентов Швейцарии (6);
- поиск по запросам «SWISSPURE» и «SWISSOPAR» в онлайн словаре английского языка Collins English Dictionary (7);

- принтскрины интернет-магазинов на территории Российской Федерации по приобретении косметической продукции под обозначением «SWISSPURE» (8).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом приоритета (04.01.2017) знака по международной регистрации №1337248 правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации включает в себя 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Знак по международной регистрации №1337248 представляет собой словесное обозначение «SWISSPURE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ вышеуказанного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарным источникам сети Интернет, словесный элемент «SWISSPURE» рассматриваемого знака не имеет смыслового значения, следовательно, является фантазийным, изобретенным словом.

Кроме того, даже при разделении заявленного обозначения на две части «SWISS» и «PURE», которые в переводе с английского языка на русский язык обозначают: «SWISS» - «швейцарский, швейцарец», «PURE» - «чистый» (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>), словесный элемент «SWISSPURE» не образует словосочетание, которое несет в себе какое-либо понятие. В связи с этим заявленное обозначение не содержит в себе какой-либо информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Подтверждением вышеприведенного служит представленная заявителем информация о товарных знаках (5), включающих словесный элемент «SWISS»,

зарегистрированных на территории различных стран (например, товарный знак «**SWISS FORMULA**» по свидетельству №122088, знак «*Swiss Complexion*» по международной регистрации №952754 и т.д.).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отнесения знака «**SWISSPURE**» по международной регистрации №1337248 к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака по международной регистрации №1337248 на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №657062 представляет собой словесное обозначение «**SWISSOPAR**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «**SWISSPURE**» по международной регистрации №1337248 и противопоставленного знака «**SWISSOPAR**» по международной регистрации №657062 показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют тождественный состав согласных звуков, сходный состав гласных звуков, имеют близкое количество звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

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

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что словесные элементы «**SWISSPURE**» и «**SWISSOPAR**» 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 оригинальности графической проработки заявленного обозначения и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «косметические питательные кремы, губная помада, тушь для ресниц, лак для ногтей, сафрол, косметические молочные лосьоны, защищающие от солнца, очищающее молочко для ухода за кожей, подводка для глаз, тени для век, очищающие кремы, духи, кондиционеры для волос, косметические карандаши, искусственные ресницы, косметические маски, жидкое мыло, косметические мыла, шампуни, средства для чистки зубов» и товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака «косметические средства для ухода за волосами, косметические средства для профилактического ухода, шампуни, бальзамы для волос немедицинского назначения, гели для волос, пена для укладки волос, воск для волос, спрей для волос, брови и ресницы, косметика, жидкость для волос, сухой спрей в виде аэрозоля» показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «косметические препараты различного назначения, парфюмерные товары и сырье для них, средства по уходу для человека», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однородность товаров 03 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №1337248 и противопоставленный знак по международной регистрации №657062 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы (1-3, 8) об использовании знака «SWISSPURE» по международной регистрации №1337248 не снимают оснований для отказа, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2018.