

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, рассмотрела возражение от 25.08.2014, поданное компанией «Юнилевер Н.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728124 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.08.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «GLORIX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.05.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728124 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «GLORIX» [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ;

- заявленному обозначению [1] противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак со словесным элементом «ГЛЮРИС» по свидетельству № 211360, приоритет от 17.01.2000 (срок действия регистрации продлен до

17.01.2020) [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «Глорион», г. Новосибирск в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено тождественным составом гласных звуков, близостью состава согласных звуков, одинаковым порядком их расположения в сравниваемых элементах, что обуславливает их фонетическое сходство;

- товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как они соотносятся как род/вид, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 25.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] относятся к разным видам товарных знаков (словесный - [1] и комбинированный [2]), словесные элементы выполнены буквами разных языков (английский - [1] и русский - [2]), в противопоставленном знаке [2] присутствует изобразительный элемент в виде рамки с аркообразным выступом, включающим изображение цветка;

- различия в окончаниях сравниваемых словесных элементов «GLORIX» (произносится как - ГЛОРИХ) [1] и «ГЛОРИС» [2] играют существенную роль при их распознавании;

- заявленное обозначение [1] является изобретенным словом и не имеет семантики, словесный элемент «ГЛОРИС» противопоставленного знака [2] представляет собой географическое название: наименование дикого острова в Индийском океане, что не позволяет сделать вывод о наличии их сходства до степени смешения по смысловому критерию сходства;

- с учетом представленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], а также имеющихся отличий между сравниваемыми обозначениями [1] и [2], основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака отсутствуют.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента по заявке № 2012728124 – на 3 л.;
- заверенная копия письма-согласия – на 2 л.;
- сведения с сайта ФНС России, подтверждающие действительный юридический адрес правообладателя противопоставленного знака [2] – на 9 л.;
- распечатки страниц из энциклопедии «Кругосвет» и «Географической энциклопедии» касательно острова «Глорис» - на 12 л.

Заявителем в ведомство был представлен оригинал письма-согласия (корреспонденция за № PR/AP/MG/tu11888 от 08.10.2014).

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2014, заявителем было приобщено к материалам заявки Определение суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу № СИП-728/2014 от 20.11.2014.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 25.08.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «GLORIX» [1] выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак [2] по свидетельству № 211360 с приоритетом от 17.01.2000 (срок действия регистрации продлен до 17.01.2020) является комбинированным. Изобразительная часть товарного знака [2] представлена прямоугольником, в верхней части которого расположена полуокружность с цветком. Внутри прямоугольника исполнен словесный элемент «ГЛЮРИС», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана

знака по свидетельству № 211360 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен за счет фонетического сходства сравниваемых элементов «GLORIX» (ГЛОРИКС) / «ГЛОРИС» [1]/[2] (совпадают шесть звуков из семи), входящих в состав анализируемых обозначений. Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у элемента «GLORIX». Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов букв разных алфавитов (латинский - [1] / русский - [2]), а также присутствием в противопоставленном знаке [2] изобразительных элементов. В силу высокого фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «GLORIX» (ГЛОРИКС) / «ГЛОРИС» [1]/[2] визуальные отличия носят второстепенный характер.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1]/[2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) [препараты и средства санитарно-гигиенические], имеют общий сегмент рынка (товары для гигиены и дезинфекции), условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей и назначение, что заявителем в материалах возражения от 25.08.2014 не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений [1]/[2] и однородность товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 16.05.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 25.08.2014.

К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака [2] безотзывного согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03, 05, 21 классов МКТУ. Подтверждение вышеуказанного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [2] также обозначено в Определении суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу № СИП-728/2014 от 20.11.2014.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1]/[2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание безотзывное письмо-согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.08.2014, изменить решение Роспатента от 16.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728124 в отношении всех товаров 03, 05, 21 классов МКТУ.