

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 18.02.2011, поданное компанией L'OREAL, Франция, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992481, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №992481 является компания L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS, Франция (далее - заявитель).

Международная регистрация №992481 с конвенционным приоритетом от 01.08.2008 словесного знака «SHOT PHIX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.01.2009 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 08.11.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица

комбинированным знаком со словесным элементом «Shot» по международной регистрации №793738 [1].

Для товаров 03 класса МКТУ словесный элемент «SHOT» (выстрел, удар, бросок, взрыв, см. <http://lingvo.yandex.ru> [2]) является фантазийным. В заявленном словосочетании именно этот словесный элемент в силу расположения и фантазийного характера является сильным элементом, в то время как элемент «PHIX» является слабым, поскольку при произношении он воспринимается как «FIX» (в переводе с английского языка – фиксировать, см. <http://translate.google.ru/> [3]).

При сравнительном анализе заявленного обозначения «SHOT PHIX» и противопоставленного знака «Shot» экспертиза исходила из того, что заявленное обозначение может рассматриваться как вариант ранее зарегистрированного товарного знака для однородных товаров 03 класса МКТУ. Наличие регистраций сходных словесных обозначений для однородных товаров может привести к нарушению прав владельцев ранее зарегистрированных товарных знаков, а также к дезориентации покупателя в отношении производителя.

В возражении от 18.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владельцу международной регистрации №992481 принадлежит товарный знак «FINE SHOT», который был зарегистрирован ранее противопоставленного знака «Shot»;

- в знаках «FINE SHOT» и «Shot» усматривается гораздо больше сходства, чем между знаками «Shot» и «SHOT PHIX», так как в первом случае логическое ударение приходится именно на слово «SHOT» («хороший выстрел» - «выстрел»);

- кроме того, на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку «SHOT PHASE», принадлежащего заявителю;

- в отношении товаров 03 класса МКТУ также зарегистрированы знаки «ONE SHOT» и «WHITE SHOT»;

- таким образом, в настоящее время знаки со словесным элементом «SHOT» зарегистрированы в отношении однородных товаров на имя четырех различных фирм, в связи с чем этот элемент обладает низкой различительной способностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №992481 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.08.2008) международной регистрации №992481 правовая база для оценки её охраноспособности включает Кодекс и 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 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 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

Обозначение по международной регистрации №992481 включает словесные элементы «SHOT» (переводится с английского языка как выстрел, удар, бросок, взрыв, см. заключение) и «PHIX» (не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, то есть представляет собой фантазийное слово), расположенные на одной строке и выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные словесные элементы не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992481 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992481 основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Shot», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквами «hot» словесного элемента размещен оригинальный изобразительный элемент, ассоциирующийся с профилем женской головы с развивающимися волосами.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ знака по международной регистрации №992481 и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «SHOT»/ «Shot». Необходимо отметить, что совпадающий словесный элемент занимает начальное положение в знаке по международной регистрации №992481 и имеет смысловую нагрузку.

Таким образом, в рассматриваемом случае наблюдается вхождение в знак по международной регистрации №992481 в качестве самостоятельного элемента словесного обозначения, исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

При этом наличие графических отличий, таких как использование различных видов шрифтов при выполнении словесных элементов, не влияет на вывод о сходстве знаков, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) необязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №992481 и противопоставленного знака [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (косметические средства и косметические средства для волос). Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Указанные товары относятся к категории недорогостоящих товаров краткосрочного пользования, которые реализуются, в основном, через розничную сеть, что повышает опасность смешения обозначений, которыми они маркируются, и обуславливает более строгий подход при определении их сходства.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве знака по международной регистрации №992481 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2010.