

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, рассмотрела возражение от 31.08.2010, поданное Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Роспатента от 19.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734455/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008734455/50 с приоритетом от 30.10.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее изображение прямоугольника, в центре которого расположен круг, на фоне которых расположены элементы «3D» и «WHITE», под которыми размещено слово «ЖЕМЧУЖНЫЙ», выполненный буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 19.05.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «Жемчужная» по свидетельству №205488[1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Кроме того, обозначение «3D» и словесный элемент «WHITE», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами, так как относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью и указывающим на свойства товаров.

В возражении от 31.08.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам «3D» и «WHITE».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный знак состоит из одного словесного элемента «Жемчужная», в то время как заявленное обозначение содержит цифру «3», букву «D» и два словесных элемента «ЖЕМЧУЖНЫЙ» и «WHITE», т.е. имеет в своем составе значительно больше словесных элементов;
- сравниваемые обозначения имеют разное число слогов, различный состав гласных и согласных букв и звуков, следовательно, они в целом не являются фонетически сходными;
- сопоставляемые знаки не имеют и графического сходства, так как выполнены разными видами шрифта и производят в целом разное зрительное впечатление;
- элементы «3D» и «WHITE», входящие в состав заявленного обозначения, в переводе с английского означают следующее: «3D» - сокращение от «three dimensional» - в трех измерениях, трехмерный; «WHITE» - белый, седой, серебристый, прозрачный и т.д.;
- наличие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых знаков несходными, несмотря на их звуковое сходство;
- по мнению заявителя, доминирующее положение в заявленном обозначении занимают изобразительные элементы – вытянутый по горизонтали четырехугольник и расположенное в его центральной части стилизованное изображение жемчужины, что обусловлено их размерами и пространственным положением;
- ассоциации, вызываемые сравниваемыми знаками, являются совершенно различными, следовательно, знаки в целом не могут быть признаны сходными.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, в центре которого расположен круг, на фоне которых размещено обозначение «3D WHITE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и слово «Жемчужный», в котором первая буква является заглавной. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Элементы «3D» и «WHITE», входящие в состав заявленного обозначения, признаны экспертизой неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный знак [1] представляет собой слово «Жемчужная», выполненное буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Словесный элемент «Жемчужный», входящий в состав заявленного обозначения и являющийся так называемым «сильным элементом» по сравнению с элементами «3D» и «WHITE», которые признаны неохраняемыми, фонетически и семантически сходен со словесным товарным знаком «Жемчужная». Указанное обусловлено тем, что сравниваемые обозначения представляют собой прилагательные от слова «жемчуг», которые отличаются только тем, что одно из них является прилагательным мужского рода, а другое – женского.

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении доминирующими элементами являются изображение прямоугольника и жемчужины, не является убедительным, поскольку при восприятии комбинированного обозначения основное внимание потребителя акцентируется на словесном, а не на изобразительном элементе, в силу того, что словесный элемент легче запоминается. В данном случае изобразительные элементы служат фоном для словесного элемента «Жемчужный». Кроме того, изображение жемчужины усиливает смысловое значение словесного элемента.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях регистрации [1] и заявки №2008734455/50, показал, что сравниваемые перечни содержат товары 03 класса МКТУ, относящиеся к одной родовой группе, а именно: «препараты для ухода за зубами и полостью рта», которые имеют одинаковое назначение, имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Однородность товаров 03 класса МКТУ и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени их смешения в отношении однородных

товаров 03 класса МКТУ, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2010.