

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 28.02.2008, поданное компанией ВЕРОНА ПРОДАКТС ПРОФЕШНЛ Сп. з о.о., Польша, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734068/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005734068/50 с приоритетом от 28.12.2005 является компания ВЕРОНА ПРОДАКТС ПРОФЕШНЛ Сп. з о.о., Польша (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное словосочетание «vollare COSMETICS», выполненное в две строки стандартным шрифтом, где «vollare...» - изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполнено прописными буквами шрифтом более крупного размера, а слово ...COSMETICS», выполнено заглавными буквами, в переводе с английского языка означает «косметические средства, парфюмерные косметические изделия». Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением экспертизы от 29.11.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «Vollare», зарегистрированным под № 599046 с приоритетом на имя компании Ланкастер Групп ГмбХ, Германия.

В возражении от 28.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически не сходны, поскольку имеют разное количество букв и звуков;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются визуально, так как состоят из различного количества слов, имеют различную графику построения с использованием различных видов шрифтов;
- сравнивая противопоставленный товарный знак и элемент «vollare» заявленного обозначения можно утверждать, что они не сходны по семантическому критерию, а наличие второго неохраноспособного элемента — слова «COSMETICS» усиливает несходство сравниваемых обозначений;
- правообладатель противопоставленного товарного знака № 599046 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, что подтверждено прилагаемым к возражению письмом — согласием.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005734068/50 товаров.

К возражению в качестве приложения представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров, указанного в заявке № 2005734068/50 .

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными по следующим причинам.

С учетом даты 28.12.2005 поступления заявки № 2005734068/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком,

указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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, указанных в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки заявленного обозначения.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «vollare COSMETICS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Словесный элемент «COSMETICS» указывает на вид товаров, поэтому является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона. Указанное обстоятельство не оспаривается заявителем.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знака «Vollare» выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита по международной регистрации №599046.

Однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного в решении экспертизы товарного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного обозначения «vollare COSMETICS» и противопоставленного товарного знака «Vollare» показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Фонетическое сходство выявлено на основании вхождения противопоставленного знака в рассматриваемое обозначение, что является одним из основных признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2 (а) Правил.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в стиле написания словесных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сведений о семантическом значении элемента «vollare» не позволяет произвести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение в целом сходно до степени смешения с противопоставленным знаком.

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2005734068/50 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, вывод о сходстве заявленного и противопоставленного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы

от 29.11.2007, не является препятствием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.02.2008, отменить решение экспертизы от 29.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(526)

COSMETICS

(511)

- 03** Туалетные мыла и препараты для мытья и стирки, в том числе препараты для ванны и душа, парфюмерные изделия, одеколоны, туалетная вода, душистая вода, духи, дезодоранты для личного пользования, средства против потения, средства косметические, в том числе для ухода за кожей лица и тела и средства для ухода за волосами, средства для восстановления и улучшения внешнего вида, кремы, тоники, молочко косметическое, бальзамы, препараты гримерные и препараты для удаления грима, бальзамы для губ, губные помады, тени для век, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, пудра, присыпка, лаки для ногтей, препараты для удаления лака для ногтей и препараты для ухода за ногтями, шампуни для волос, гели для волос, лаки для волос и препараты для питания волос, препараты для мелирования, препараты для окрашивания и придания оттенка волосам, средства

для удаления волос (депилятории), средства для загара косметические и препараты для применения после загара и препараты для авто загара, наборы парфюмерных изделий или/и косметических средств.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.

