

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научным-производственным предприятием «Кварк», Московская обл., пос.Мальцево, на решение экспертизы от 11.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005701182/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005701182/50 с приоритетом от 25.01.2005 является Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Кварк», Московская обл., пос.Мальцево (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Scumvon СКАМВОН», выполненных одно под другим буквами латинского и русского алфавитов в синей и черной цветовой гамме на желтом фоне. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые».

Федеральным институтом промышленной собственности 11.09.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СКАМВОН SCUMVON» по свидетельству №297497, с приоритетом от 19.04.2004, ранее зарегистрированным

на имя ООО «Альфатекс НПЦ», 129327, Москва, Анадырский пр-д, 15/1, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.01.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к тому, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку признано недействительным частично, а именно, в отношении средств для снятия накипи, а также для части однородных товаров, относящихся к препаратам для чистки.

В связи с вышеизложенным заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005701182/50 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.01.2005) поступления заявки №2005701182/50 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005701182/50 является комбинированным и представляет собой выполненные одно под другим два слова «Scumvon» «СКАМВОН», исполненные буквами латинского и русского алфавитов синим и черным цветами. Данные слова размещены на желтом фоне. Представление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что благодаря пространственному расположению доминирующее положение в знаке занимают словесные элементы «Scumvon» «СКАМВОН». Именно они являются наиболее запоминающимися в знаке и на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №297497 является словесным и состоит из двух выполненных друг под другом буквами русского и латинского алфавитов словесных элементов «СКАМВОН SCUMVON». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ словесных элементов заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными фонетически за счет полного вхождения тождественных словесных элементов «СКАМВОН SCUMVON» в рассматриваемое обозначение.

Тождество словесных составляющих знаков обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Учитывая, что сравниваемые знаки предназначены для маркировки одних тех же товаров 03 класса МКТУ, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены новые обстоятельства, возникшие после принятия решения экспертизы от 11.09.2007.

К данным обстоятельствам относится решение Палаты по патентным спорам, вступившее в силу 20.12.2007 о признании недействительным предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №297497 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ: абразивы; амбра [парфюмерия]; антисептики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная;

бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; грин; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; зубные порошки и пасты; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппетит]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжикивания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки

зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для ухода за ногтями; препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Учитывая, что товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной регистрации №297497 являются неоднородными

заявленным товарам 03 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии обстоятельств, устраниющих препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.01.2008, отменить решение экспертизы от 11.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005701182/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г

—

(591) желтый, синий, черный, белый.

(511) 03 – антинаакипины бытовые.

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