

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 22.03.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Арнест», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 197650, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака по заявке №2000719264/50 с приоритетом от 28.07.2000 произведена 14.12.2000 за №197650 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШН» (ОВК), Москва, в отношении товаров 03, 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано стилизованное изображение группы из трех танцующих девушек с разевающимися волосами и платьями.

В настоящее время согласно договору уступки от 18.02.2003, зарегистрированному Роспатентом за № 29839, правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Аэрозоль», г. Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2005 с просьбой о признании регистрации № 197650 недействительной частично в отношении части товаров 03 класса МКТУ, как произведенной в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, обосновывается сходством до степени смешения оспариваемого

товарного знака с изобразительным товарным знаком № 158809, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарного знака усматривается лицом, подавшим возражение, в сходстве их смыслового значения (изображение группы из трех девушек, сходный характер одежды, причесок), стилизованным характером изображений, наличием определенной симметрии в расположении объектов относительно центральной фигуры, одинаковым черно-белым цветовым решением, а также однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак № 197650 (мыла; парфюмерные изделия; косметические средства; лосьоны для волос) и противопоставленный товарный знак № 158809 (лак для волос).

К возражению приложены копии следующих документов:

- официальная публикация о регистрации № 197560 в БТЗ №9 12.05.2001 на 1 л.;
- С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.494 на 2л.;
- выписка из базы данных Роспатента о регистрации товарного знака № 158809 на 1 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 22.03.2005, отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (28.07.2000) заявки №2000719219/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №197650 представляет собой стилизованное изображение трех танцующих девушек с поднятыми руками и с развевающимися от движения и ветра волосами и платьями.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 158809 также представляет собой изображение трех девушек в длинных платьях с распущенными волосами.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил): внешней формы и смыслового значения (изображение группы из трех девушек, сходный характер одежды, причесок), стилизованным характером изображений, наличие некоторой симметрии в расположении фигур, одинаковым черно-белым цветовым решением. Следует также отметить, что сравниваемые товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом.

Таким образом, проведенный анализ позволяет признать оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходными по большинству признаков сходства изобразительных обозначений.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05, а также услуг 42 классов МКТУ.

Следует признать, что часть товаров 03 класса МКТУ (а именно: мыла; парфюмерные изделия; косметические средства, лосьоны для волос) является однородной по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, товарам 03 класса МКТУ (лак для волос), в отношении

которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку №158809 .

Таким образом, оспариваемый товарный знак № 197650 сходен до степени смешения с товарным знаком №158809, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (мыла, лосьоны для волос, парфюмерные изделия, косметические средства), что свидетельствует о несоответствии его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражения от 22.03.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №197650 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров/услуг:**

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

- Г
- (511) 03 - Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; эфирные масла; парфюмерные изделия и косметические средства, за исключением средств ухода за волосами и средств для укладки волос, в том числе лака для укладки волос; зубные порошки, пасты.
- 05 - Фармацевтические препараты; гигиенические препараты.
- 42 - Медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.