

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 30.05.2019 возражение ЗАО «ЭРКАФАРМ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701217, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018701217 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.01.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из стилизованного изображения спасательного круга и словосочетания «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», расположенного внутри спасательного круга.

Решение Роспатента от 20.03.2019 о государственной регистрации товарного знака принято в отношении всех товаров 05, 10, части услуг 35 и всех услуг 44 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента словосочетания «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». В отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары и услуги. Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарным знаком «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» по свидетельству №449803 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и



товарным знаком по свидетельству №351087 [2], зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- по первому зрительному впечатлению заявленное обозначение не может ассоциироваться в сознании потребителя с противопоставленными товарными знаками «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»;

- несмотря на наличие совпадающих словесных элементов, знаки по общему впечатлению отличаются друг от друга, потому что, в первую очередь внимание потребителя фокусируется на графическом исполнении товарного знака, а не на его значении и звучании, формируемом за счет неохраноспособного словосочетания «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», которое, к тому же используется множеством разных лиц для обозначения однородных товаров и услуг;

- в частности, Роспатентом зарегистрированы в отношении одинаковых позиций МКТУ товарные знаки по свидетельствам № 634392 «FIRST AID ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», № 601274 «ТАУФОН ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», № 329470 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», № 206850 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», № 183127 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», которые включают в свой состав совпадающий словесный элемент «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». Однако, дискламация этого словосочетания во всех случаях говорит о

невозможности взаимного нарушения исключительных прав правообладателей этих товарных знаков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2018701217 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (17.01.2018) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» и стилизованного изображения спасательного круга.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки, включая товары 03 (аэрозоль для освежения полости рта; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для личного пользования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла против потения; наборы косметические; пасты, порошки зубные; 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 осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для ухода за ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства туалетные против потения; шампуни) и часть услуг 35 (демонстрация товаров; презентация товаров во всех

медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» не является описательной характеристикой вышеуказанных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку оно не указывает на их вид, состав (сырье, из которого они изготовлены), назначение и т.д. Согласно сведениям из общедоступных источников информации, например, представленных на страницах сети Интернет, «Первая помощь» - это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь (см., например, <https://lifehacker.ru/first-aid/>; https://first_aid.academic.ru/). Как указывал сам заявитель в ответе на уведомление экспертизы, первая помощь — срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям...(<https://ru.wikipedia.org>). Следовательно, в отношении группы косметических и гигиенических товаров, парфюмерии, средств для ухода за телом, кожей, зубами и волосами и услуг по продаже товаров, в том числе лекарственных средств, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, к которым относятся вышеуказанные товары 03 и услуги 35 классов МКТУ и для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, обозначение «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» не является обозначением, характеризующим указанные товары/услуги, и, следовательно, не является необходимым для использования этого обозначения в гражданском обороте всем производителям товаров/услуг, однородных заявленным товарам 03 и услугам 35 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении указанных товаров и услуг отсутствуют основания для признания словосочетания «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018701217 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-2] в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ – абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; 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 пола, предохраняющий от скольжения; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; 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; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические, в том числе кремы косметические для рук; кремы косметические отбеливающие, в том числе кремы косметические отбеливающие для рук; кремы, в том числе кремы для рук; кремы очищающие, в том числе кремы очищающие для рук; 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; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; 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 замачивания белья; 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 похудения косметические; препараты для

придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окулирования ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].



Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей].

Товары 03 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к одним родовым группам (косметические и гигиенические товары, парфюмерия, средства для ухода за телом, кожей, зубами и волосами, моющие, чистящие средства и услуги по продвижению товаров), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они являются сходными между собой, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Указанные ассоциации обусловлены тем, что сопоставляемые обозначения содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», который доминирует в заявленном обозначении и товарном знаке [2], поскольку именно на словесном элементе акцентирует основное внимание потребитель как на наиболее запоминающемся. В противопоставленном знаке [1] словосочетание «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» является единственным элементом. Использование в сравниваемых обозначениях букв русского алфавита сближает их визуально. Что касается изобразительных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и товарного знака [2], то они не оказывают существенного влияния на разное восприятие сравниваемых знаков в силу того, что они также вызывают

ассоциации с оказанием помощи (спасательный круг и изображение аптечного креста).

В связи с указанным сравниваемые обозначения признаны коллегией сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, следовательно, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В отношении довода заявителя о ряде зарегистрированных ранее товарных знаков, в которых словесный элемент «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» исключен из самостоятельной правовой охраны, в том числе и для услуг 35 класса МКТУ, коллегия считает необходимым отметить, что обстоятельства регистрации указанных товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, имеются основания для признания обозначения по заявке № 2018701217 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2019.