

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 №4520, рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное ООО «Сплат-Косметика», г.Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.05.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2005725663/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725663/50 с приоритетом от 10.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой фантазийное слово «BLANKIS», выполненное буквами латинского алфавита обычным шрифтом.

Экспертизой 30.05.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ. В отношении товаров 03 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившей в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что словесное обозначение «BLANKIS» сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 618656, 437191, 751413, ранее зарегистрированным на имя иных лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое сходство их словесных элементов. При установлении однородности товаров определялась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

- сравниваемые слова фонетически в целом различны;
- товары не являются однородными.

Также заявитель просит скорректировать перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, ограничив его следующими товарами: «парфюмерные изделия, эфирные масла, зубные порошки».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005725663/50 и вынести решение о регистрации заявленного словесного обозначения «BLANKIS» в качестве товарного знака и в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты 10.10.2005 поступления заявки №2005725663/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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.

В качестве товарного знака по заявке №2005725663/50 заявлено словесное обозначение «BLANKIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета (1).

Противопоставленный знак по международной регистрации №437191 представляет собой словесное обозначение «BLANKIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ(2).

Противопоставленный знак по международной регистрации №618656 представляет собой словесное обозначение «BLANKIT», выполненное

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ(3).

Противопоставленный знак по международной регистрации №751413 представляет собой словесное обозначение «BLANX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, буква «X» выполнена большим размером шрифта по отношению к другим буквам. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ(4).

В решении экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-4) был обусловлен фонетическим сходством их словесных составляющих и однородностью товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) показал, что они являются сходными в силу их фонетического сходства (совпадает 6 звуков из 7).

Сходство знаков и однородность товаров, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем был скорректирован перечень товаров 03 класса МКТУ в отношении которого испрашивается правовая охрана, а именно «парфюмерные изделия, эфирные масла; зубные порошки и пасты», с исключением из них товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которого зарегистрированы знаки (2) и (3), что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Звуковой анализ обозначений показал, что противопоставленный знак «BLANX»(4) и заявленное обозначение «BLANKIS»(1) являются фонетически сходными: поскольку совпадает по большинству звуков (6 и 7), расположенных в одном порядке по отношению друг к другу; их звуковой ряд [b l a n k s] и [b l a n k i s] отличается одним звуком «i», что позволяет сделать вывод об их сходстве по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (4) не являются лексическими единицами основных европейских языков, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков.

Товар 03 класса МКТУ противопоставленного обозначения (4) «toothpastes/зубная паста» однороден товарам заявленного обозначения (1) «зубные порошки и пасты».

Из изложенного следует, что на основании фонетического сходства словесных элементов и с учетом однородности товаров 03 класса МКТУ, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком (4).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров «парфюмерные изделия, эфирные масла» 03 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2007, изменить решение экспертизы от 30.05.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2005725663/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

Г

(511)

03 – парфюмерные изделия, эфирные масла.

05 – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты витаминные.