

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 30.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006707037/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИ-ЭС КОСМЕТИК», Московская обл., г.Видное (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006707037/50 с приоритетом от 24.03.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «BLACK LABEL БЛЭК ЛЕЙБЛ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.02.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 03 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, т.к. оно сходно до степени смешения с товарным знаком «BLACK TAB» по международной регистрации №566140, с конвенционным приоритетом от 07.12.1990, зарегистрированным на другое имя, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 566140 не сходны до степени смешения, т.к. вторые слова «LABEL» и «ТАВ» в словосочетаниях имеют различные семантические значения и иное звучание;

- основным критерием для признания товарных знаков не сходными является именно фонетический фактор сходства, поскольку противопоставленный знак «BLACK TAB» выполнен буквами латинского алфавита и для российского потребителя его перевод является неочевидным и неопределенным;

- заявитель является одним из крупнейших производителей заявленных товаров 03 класса МКТУ, о чем свидетельствуют представленные к возражению дополнительные материалы (4-7).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «BLACK LABEL БЛЭК ЛЕЙБЛ» по заявке №2006707037/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006707037/50 (1);

- копия международной регистрации №566140 (2);

- «Большой англо-русский словарь», Минск, Литература, 1998г. (3);

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.04.2006 (4);

- декларация (5);
- копия этикетки туалетной воды для мужчин «BLACK LABEL» (6);
- анализ движения товаров/продукции (7).

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

С учетом даты (24.03.2006) поступления заявки №2006707037/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 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 №2006707037/50 является словесным и состоит из выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов словесных элементов «BLACK LABEL» «БЛЭК ЛЕЙБЛ», расположенных одно под другим. Словосочетание «БЛЭК ЛЕЙБЛ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английского словосочетания «BLACK LABEL». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №566140 представляет собой словесное обозначение «BLACK TAB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ словесных элементов заявленного словесного обозначения и противопоставленного словесного знака по международной регистрации №566140 показал следующее.

Семантически сравниваемые знаки следует признать сходными за счет заложенных в обозначениях тождественных смысловых понятий. Словосочетания

«BLACK LABEL» и «BLACK TAB» в переводе с английского языка означают «черная этикетка, наклейка, ярлык» (см. slovari.yandex.ru).

По звуковому критерию сходства сравниваемые знаки сближаются ввиду полного звукового тождества первых слов «BLACK»/«БЛЭК».

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено использованием в обозначениях заглавных букв одинакового алфавита (латинского), вида шрифта (стандартного) и отсутствием изобразительных элементов.

Сходство словесных составляющих знаков обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ по заявке №2006707037/50 и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне сопоставляемой регистраций №566140 показал следующее.

Часть заявленных товаров 03 класса МКТУ является однородной товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они относятся к одному и тому же виду товаров, а именно «парфюмерно-косметических препаратов», имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Учитывая тот факт, что товары 03 класса МКТУ, объединенные одним родовым понятием «парфюмерно-косметические средства» являются товарами широкого потребления, реализуемые через оптовую и розничную торговую сети, то высока вероятность восприятия потребителем данных товаров как продукцию одного производителя.

Часть товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке 2006707037/50 и указанных в решении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации рассматриваемого знака от 22.02.2008 не является однородной товарам 03 класса МКТУ, поскольку они относятся к различным видам товаров и имеют разное назначение.

Следует учесть, что заявителем в возражении от 30.05.2008 вывод экспертизы об однородности анализируемых товаров 03 класса МКТУ не оспаривается.

Учитывая изложенное выше, сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Факт производства заявителем заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно «парфюмерно-косметических товаров», не опровергает вышеизложенный вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2008.

«абразивы; амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бумага абразивная; 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; средства вяжущие для косметических целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; 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 [абразивный материал]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для приклеивания искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; крахмал [аппрет]; 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 кедрa; 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 чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мел для чистки; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; препараты для стирки; 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 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; красители для белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; 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 окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для бровей косметические; средства для гриммирования; средства для выведения пятен; 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 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 для промышленных и

медицинских целей]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].