

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Крем", г. Иркутск (далее – заявитель), поступившее 09.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720434, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014720434 с приоритетом от 20.06.2014 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 21, 24, 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника малинового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «КРЕМ», выполненный крупным жирным шрифтом, буквами русского алфавита, белого цвета с запятой после слова, расположенной в горизонтальной плоскости, выполненной также жирным шрифтом белым цветом.

Роспатентом 13.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720434 для всех заявленных товаров и услуг 16, 21, 24 и 35 классов МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пунктов 1,3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что словесный элемент «КРЕМ» (крем – мазь для обуви; косметическая мазь (см. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, изд. "Азбуковник", 1999, стр. 304) указывает на вид товара.

Учитывая смысловое значение слова «крем», заявленное обозначение в целом указывает на свойства и назначение заявленных товаров 16 класса МКТУ «салфетки косметические бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; бумага туалетная; пакетики бумажные; листы из восстановительной целлюлозы для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; бумага упаковочная», 21 класса МКТУ «щетки обувные; подушечки для чистки», 24 класса МКТУ «салфетки косметические текстильные; салфетки для снятия грима текстильные».

В связи с тем, что слово «КРЕМ» занимает доминирующее положение в обозначении, оно не может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных товаров 16, 21, 24 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16, 21, 24 классов МКТУ на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЪ», зарегистрированным под

№331418 с приоритетом от 25.04.2006 на имя «Ричмонд Табакко Компани ЛТД», Килдейр Хаус, Шин Роуд, Ричмонд, Суррей, Великобритания, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 09.01.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 13 марта 2016г. заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КРЕМЪ» по свидетельству №331418 вследствие его неиспользования;

- 24 марта 2016 г. СИП принял исковое заявление к производству, дело № СИП-147/2016. Заседание суда переносилось несколько раз в связи с неявкой правообладателя товарного знака, являющегося иностранной компанией.

- дело № СИП-147/2016 закрыто в связи с истечением срока действия товарного знака №331418.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2014720434 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2014) подачи заявки №2014720434 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника малинового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «КРЕМ», выполненный крупным жирным шрифтом, буквами русского алфавита белого цвета, и запятая расположенная после слова, в горизонтальной плоскости, выполненная также жирным шрифтом белым цветом.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком



«» по свидетельству №331418, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство обозначений обусловлено сходством их доминирующих словесных элементов.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №331418 прекращена полностью. По ходатайству правообладателя ему предоставляется шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении исключительного права. Однако льготный шестимесячный срок для продления правовой охраны товарного знака истек 26.10.2016, заявления от правообладателя не поступало. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 25.11.2016 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №331418 в связи с истечением 25.04.2016 срока действия исключительного права.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №331418 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке

№2014720434 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2014720434 может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Вместе с тем, заявитель не оспаривает решение Роспатента от 13.04.2016 в части основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720434 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2017, отменить решение Роспатента от 13.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720434 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.**