

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.02.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2007703960/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007703960/50 с приоритетом от 15.02.2007 заявлено на регистрацию на имя НИМУЭ СКИН ТЕКНОЛОДЖИ (ПТИ) ЛИМИТЕД, ЮАР (далее - заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изобретенное словесное обозначение «NIMUE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2007703960/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «NIMUE», по свидетельству №246445 зарегистрированным на имя ГЕБЕР БИОТЕК, С.А., Республика Куба, с приоритетом от 24.04.2002 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи, с чем 24.09.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято

решение о государственной регистрации товарного знака только для части товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 26.02.2009, доводы которого сводятся к тому, что Палатой по патентным спорам 19.02.2009 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №246445, который был противопоставлен в решении Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения от 24.09.2008. Так как товарный знак по свидетельству №246445 является единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя НИМУЭ СКИН ТЕКНОЛОДЖИ (ПТИ) ЛИМИТЕД в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (13.02.2007) заявки №2007703960/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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.

Обозначение по заявке №2007703960/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «NIMUE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя НИМУЭ СКИН ТЕКНОЛОДЖИ (ПТИ) ЛИМИТЕД.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 246445 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «NIMUE» является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения головы женщины, волосы которой изображены в виде растительного орнамента, и словесного элемента «NIMUE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Словесный элемент «NIMUE» в противопоставленном обозначении занимает доминирующее положение с учетом его пространственного расположения.

В связи с изложенным противопоставление товарного знака по свидетельству №246445 правомерно.

Сходство обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

Так, сравнительный анализ заявленного обозначения «NIMUE» и словесного элемента противопоставленного товарного знака «NIMUE» показал, что они являются фонетически тождественными, благодаря тождеству звучания.

Словесное обозначение «NIMUE» не является лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

По графическому критерию сходства обозначения имеют отличия, которые, однако, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что они соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Таким образом, фонетическое тождество словесных элементов и однородность товаров 03 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака решением Палаты по патентным спорам от 19.02.2009 было прекращено в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака от 24.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2007703960/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

03- косметические средства, в том числе, препараты для нанесения на кожу, кожу головы, волосы, ноги, ногти; препараты для ухода за кожей, мыла; парфюмерия, одеколоны; молочко, лосьоны, кремы, эмульсии, гели для лица и тела; туалетные воды; косметика и косметические; препараты для ванн в форме кремов, гелей, масел; соли для ванн, препараты для отшелушивания, отшелушивающие кремы, тонирующие препараты, очищающие салфетки, составы для умывания лица, маскирующие кремы; эфирные масла, зубные порошки, немедицинские туалетные средства; тальковая пудра для гигиенических целей; препараты для волос, в том числе, шампуни и кондиционеры; гелеобразные лаки, бальзамы и пены; немедицинские препараты для ухода за кожей; очищающие маски, тональные кремы, пудра для макияжа, средства для удаления макияжа в форме лосьонов, молочка, кремов, гелей, салфеток, пропитанных косметическими средствами; вата и ватные палочки для косметических целей, косметические карандаши и косметические карандаши для бровей, антиперспиранты, дезодоранты для личного пользования; средства для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для ухода за ногтями и лаки для ногтей, помада, блеск для губ, бальзамы для ног, бальзамы для пяток, окрашенные кремы, препараты для ухода за ногами, пилки для ногтей; тушь для ресниц и бровей, тени для век, румяна, все вышеперечисленные товары включены в 3 класс; зубные пасты.

**Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.**