

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Алтона Косметикс Технолоджи, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583464, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015725324 с приоритетом от 13.08.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.08.2016 за №583464 на имя Доктор Ноут Ко., лтд., Республика Корея в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №583464 представляет собой

Doctor Note

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 17.02.2017 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оно является правообладателем товарных знаков «Note», охраняемых в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, как на территории Российской Федерации, так и в других странах;

- несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком

Note по международной регистрации №1205451 с приоритетом от 05.03.2014, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «Note»;

- с точки зрения семантики дополнительный словесный элемент «Doctor» не меняет смысловое значения обозначения «Doctor Note» в целом, поскольку логическое ударение падает на элемент «Note», как на наиболее оригинальный;

- визуально сравниваемые знаки имеют некоторые отличия за счет наличия в оспариваемом знаке слова «Doctor», вместе с тем, шрифт, графическое написание, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит которым они выполнены – одинаковые;

- сопоставляемые товары 03 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одно назначение;

- несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- лицо, подавшее возражение, является ведущей компанией на рынке косметики;

- правовая охрана знаку «Note» по международной регистрации №1205451 предоставлена в таких странах как: Армения, Босния и Герцеговина, Болгария, Бенилюкс, Беларусь, Китай, Швейцария, Германия, Дания, Франция, Великобритания, Грузия, Хорватия, Венгрия, Италия, Кыргызстан, Казахстан, Литва, Латвия, Марокко, Черногория, Норвегия, Сербия, Словения, США, Туркменистан, Турция, Украина;

- информация о товарах представлена на сайте <http://notecosmetics.com>, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение. Возможность приобретения производимой им продукции обеспечивает сайт <http://www.notecosmetics.ae/>;

- информация о лице, подавшем возражение, как о производителе продукции «NOTE», также представлена в социальных сетях: Facebook; Twitter; Instagram, а также на Youtube;

- риск введения в заблуждения потребителей подтверждается результатами поиска в сети Интернет по обозначению «Note косметика купить», где на первой странице полученных результатов, ранее официальных сайтов лица, подавшего возражение, отражается результат поиска: «Косметика Dr.Note».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583464 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта www.fips.ru сведений о товарном знаке по свидетельству №583464 – [1];

- распечатка с сайта www.wipo.int сведений о знаке по международной регистрации №1205451 – [2];

- распечатки с сайтов <http://notecosmetics.com> и <http://www.notecosmetics.ae/> – [3];

- распечатки из сети Интернет (страницы Facebook; Twitter; Instagram, Youtube) – [4];

- результаты поиска Яндекс по запросу «Note косметика купить» – [5];

- материалы делопроизводства по знаку по международной регистрации №1205451 – [6].

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 20.04.2017 (далее – уведомления). В материалах заявки имеются сведения о вручении уведомлений указанным лицам (распечатки с сайта Почты России «отслеживание почтовых отправлений»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (13.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №583464 включает в себя вышеуказанный 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 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями

пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Алтона Косметикс Технолоджи, Турция, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на знак «Note» по международной регистрации №1205451, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность по производству и реализации товаров «косметика и парфюмерия», однородных товарам 03 класса МКТУ, оспариваемой регистрации, относящихся к парфюмерным и косметическим средствам.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №583464 представляет собой

Doctor Note

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1205451 с приоритетом от 05.03.2014 – (1) представляет собой словесное обозначение

Note , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Несмотря на то, что в состав сравниваемых знаков входит словесный элемент «NOTE», наличие в оспариваемом знаке слова «DOCTOR», занимающего начальную позицию, значительно увеличивают фонетическую длину, что обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку они имеют разные смысловые оттенки.

Так, семантика противопоставленного знака, состоящего из единственного слова, определяется исключительно его лексическим значением. В переводе с английского языка на русский язык слово «note» означает 1. Примечание, заметка, записка; 2. Нота, нотка; 3. Вексель, расписка; 4. Справка; 5. Мелодия, звук и др. (см. Яндекс-словари), и воспринимается как упоминание о любом человеке мужского пола.

Помимо словесного элемента «NOTE» оспариваемый товарный знак включает слово «Doctor» (doctor – в переводе с английского языка на русский язык означает врач; высшая учебная степень, см. Яндекс-словари).

При этом обозначение «Doctor Note» с учетом графического исполнения (выполнено буквами одного алфавита, одинаковым шрифтом, слова расположены на одном уровне) воспринимается как словосочетание.

Неразрывному восприятию обозначения «Doctor Note» способствует также то, что слово «Doctor» как правило, используется в сочетании с каким-либо другим следующим за ним словом, чаще всего фамилией человека (например, доктор Иванов, доктор Хаус, доктор Живаго, доктор медицинских наук).

Следует отметить, что подобные сочетания достаточно широко используются для индивидуализации товаров, что подтверждается практикой регистрации Роспатентом подобных товарных знаков: **DOCTOR NATURE** по свидетельству

№602353; **DOCTOR BIG** по свидетельству №580037; **DOCTOR WAX** по

Doctor Keeper по свидетельству №542307; **ДОКТОР ЦИТРИК** по свидетельству №503666; **DOCTOR CITRIC** по

свидетельству №494803; **Доктор ДИА** по свидетельству №424073 и др.
Doctor DIA

Указанное позволяет воспринимать обозначение «Doctor Note»» как имя собственное Доктор Ноте.

Что касается визуально признака сходства, то в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ показал, что товары, указанные в перечне оспариваемой регистрации «средства косметические; маски косметические; наборы косметические; препараты солнцезащитные косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; помада губная; духи; кондиционеры для волос; основы для грима; лосьоны, жидкие кремы для тела; средства для ухода за кожей косметические; препараты для удаления макияжа; масла парфюмерные для изготовления косметических препаратов; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; палочки ватные для косметических целей; мыла туалетные, косметические; шампуни; мыла жидкие для ванн, мыла банные жидкие; кремы для глаз», и товары «soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions /мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», указанные в перечне противопоставленной регистрации, однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «парфюмерно-косметические средства», имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных ими.

С учетом изложенного, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №583464 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Установленное отсутствие сходства оспариваемого знака с противопоставленным знаком (1) исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается материалов, представленным лицом, подавшим возражение, которые, по его мнению, доказывают известность продукции турецкой компании Алтона Косметикс Технолоджи, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации, то следует отметить следующее.

Представленные материалы [3,4] представляют собой распечатки с сайтов лица, подавшего возражение, и страниц Facebook; Twitter; Instagram, Youtube, большая часть из которых выполнена на английском языке, и датирована 2016, 2017 гг., т.е. более поздним числом, чем дата (13.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается другой части материалов, то они не содержат фактических данных, касающихся сведений об объемах производства и реализации косметической продукции на территории России.

Представленные материалы не позволяют коллегии сделать вывод о том, что продукция лица, подавшего возражение, была хорошо известна российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Иных документов, свидетельствующих о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации косметической продукции, маркированной обозначением «Note», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №583464.