

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.09.2015, поданное ООО «Корректив Сайнтифик Групп», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742477, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013742477, поданной 09.12.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в сером цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.




В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Premierpharm», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, выполненного соединением восьми латинских букв «P».

Роспатентом 01.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742477. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с комбинированным товарным знаком , ранее зарегистрированным на имя Премьер Дентал Продактс Компани, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ (свидетельство №447336 с приоритетом от 23.07.2010 – (1));

- со словесным товарным знаком «Premiere», ранее зарегистрированным на имя МУЛЬТИФИТ Тирнарунгс ГмбХ, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №473656 с приоритетом от 13.04.2011 – (2));

- со словесным знаком «Premiere», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (международная регистрация №896582 с приоритетом от 13.04.2006 – (3));

- со словесным знаком «PREMIERE», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (международная регистрация №832613 с конвенционным приоритетом от 09.01.2004 – (4));



- с комбинированным товарным знаком , ранее зарегистрированным на имя Свириденко Николай Иванович, 142602, Московская обл., г.Орехово-Зуево, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №405633 с приоритетом от 09.09.2008 – (5)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2015 поступило возражение и дополнительные материалы, представленные на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2016, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг, а именно исключает все услуги 35 класса МКТУ, перечень товаров 03, 05 классов МКТУ ограничивает следующими позициями:

03 класс МКТУ - гели антивозрастные; гели для области вокруг глаз; кремы антивозрастные; кремы антицеллюлитные; кремы для кожи вокруг глаз; кремы от морщин; препараты косметические для обновления клеток кожи; средства для ухода за кожей головы и волосами, за исключением мыла;

05 класс МКТУ - добавки пищевые; препараты медицинские для роста волос;

- с учетом уточненного перечня противопоставление товарного знака (5), зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, может быть снято;

- что касается противопоставленных знаков (1-4), то заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными;

- словесные элементы «Premierpharm» заявленного обозначения и «Premier» противопоставленного знака (1) не имеют фонетического сходства, поскольку имеют разный состав звуков, букв, слогов, а также семантического сходства, поскольку словесный элемент заявленного обозначения не имеет смыслового значения, а словесный элемент противопоставленного обозначения имеет смысловое значение (premier - в переводе с английского языка означает «премьер-министр», «глава»);

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) также не имеют графического сходства, поскольку словесный элемент заявленного обозначения выполнен путем сочетания заглавных и строчных букв оригинальным шрифтом светло-серым цветом под изобразительным элементом. В отличие от него, словесный элемент противопоставленного обозначения выполнен строчными буквами другим видом оригинального шрифта красным цветом внутри изобразительного элемента. Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) также несходны, поскольку абсолютно различны;

- противопоставленные знаки (2-4) и заявленное обозначение также несходны, поскольку отличаются по всем признакам сходства;

- с учетом уточнения перечня заявленных товаров, сопоставляемые товары неоднородны, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение активно использовалось им на протяжении длительного времени в отношении товаров уточненного перечня.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742477 в отношении уточненного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ (указанного выше).

С возражением заявителем были представлены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении слов «premier», «premiere», «парфюмерия» – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.12.2013) подачи заявки №2013742477 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «Premierpharm», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, выполненного соединением восьми латинских букв «P». Правовая охрана испрашивается в сером цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №447336 – (1), зарегистрированный в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №473656 – (2), зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №896582 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №832613 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №405633 – (5), зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень заявленных товаров и услуг, в частности, исключены все заявленных услуги 35 класса МКТУ, в этой связи анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных знаков (1-4).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде фигурной рамки, внутри которой расположен словесный элемент «premier», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак охраняется в красном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки (2, 3) представляют собой словесное обозначение «Premiere», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные.

Противопоставленный знак (4) представляют собой словесное обозначение «PREMIERE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1-4) являются сходными в силу сходства их словесных элементов «Premierpharm» – «PREMIER» – «PREMIERE». Указанные словесные элементы имеют фонетически и семантически тождественные части «PREMIER-» (заявленное обозначение и противопоставленный знак (1)) и сходные фонетически и семантически тождественные части «PREMIER-» - «PREMIERE» (в переводе с английского языка на русский язык Premier означает (прил.) первый главный, см. <https://slovari.yandex.ru/premier/en-ru>, Premiere – (прил.) первый, главный, ведущий, см. <https://slovari.yandex.ru/premiere/en/#lingvo/>).

При этом следует отметить, что в заявленном обозначении начальная часть «Premier-» является сильной и именно на ней в первую очередь акцентируется внимание потребителя, в то время как конечная часть «-pharm» (в переводе с английского языка на русский язык означает фармацевтический, см. <https://slovari.yandex.ru/pharm/en-ru>) в отношении уточненного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ является слабой.

Учитывая тождество сильной части заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-4), коллегия считает, что сравниваемые словесные обозначения являются сходными.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом графическая манера, в которой исполнены словесные элементы сравниваемых обозначений не является достаточно оригинальной для запоминания, в связи с чем не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается наличия изобразительных элементов в заявленном обозначении и противопоставленном знаке (1), то следует отметить, что в комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности проводится в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ - гели антивозрастные; гели для области вокруг глаз; кремы антивозрастные; кремы антицеллюлитные; кремы для кожи вокруг глаз; кремы от морщин; препараты косметические для обновления клеток кожи; средства для ухода за кожей головы и волосами, за исключением мыла;

05 класса МКТУ - добавки пищевые; препараты медицинские для роста волос.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ – гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки зубных протезов;

05 класса МКТУ – амальгамы стоматологические; воск формовочный для стоматологических целей; клеи для зубных протезов; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; медикаменты стоматологические; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты фармацевтические; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства для ухода за полостью рта медицинские; тампоны для заживления ран; фарфор для зубных протезов; цементы зубные.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ – косметические средства для животных; средства для ухода за животными и чистящие средства для животных, включенные в данный класс, все вышеуказанные товары не предназначены для человека;

05 класса МКТУ – пищевые добавки для животных для медицинских целей; ветеринарные препараты, диетические ветеринарные препараты, все вышеуказанные товары не для стоматологических целей и не предназначены для человека.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ – Grooming preparations for animals (non-medicated) / препараты для домашних животных (не медицинские).

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ – Soaps, perfumery, essential oils, toothpaste / мыла, парфюмерия, эфирные масла, зубная паста.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ уточненного перечня и товары 03 класса МКТУ товарного знака (1) относятся к разным группам товаров (косметические средства по уходу за кожей и волосами – средства по уходу за полостью рта), имеют иное назначение, не дополняют и не заменяют друг друга и, следовательно, неоднородны.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ уточненного перечня и товары 03 класса МКТУ знака (2, 3) относятся к разным группам товаров (косметические средства для человека – косметические средства для животных), имеют иное назначение, имеют разный круг потребителей и рынок сбыта и, следовательно, неоднородны.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ уточненного перечня и товары 03 класса МКТУ знака (4) относятся к разным видовым группам товаров (косметические средства по уходу за кожей и волосами (в частности, гели, кремы) – парфюмерные средства (к которым относятся такие товары как одеколоны, духи, душистые воды), имеют иное назначение лечебно-косметическое – ароматизация и гигиена) и, следовательно, неоднородны.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; препараты медицинские для роста волос», указанные в уточненном перечне, и товары «фармацевтические препараты» однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение (для медицинских целей), одно применение (воздействие на организм

человека с целью лечение и профилактика заболеваний), один рынок сбыта и круг потребителей.

Коллегией также принято во внимание, что заявленное обозначение активно используется заявителем в отношении товаров (крема, гели, инъекции), предназначенных для интенсивной антивозрастной терапии клеток кожи (дополнительные материалы от 10.06.2015, представленные заявителем на этапе экспертизы).

С учетом изложенного, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ (гели антивозрастные; гели для области вокруг глаз; кремы антивозрастные; кремы антицеллюлитные; кремы для кожи вокруг глаз; кремы от морщин; препараты косметические для обновления клеток кожи; средства для ухода за кожей головы и волосами, за исключением мыла) соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2015, отменить решение Роспатента от 01.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742477.