

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, 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 26.06.2008, поданное ООО «ЭСТЕТИКЛАБ», Российская Федерация (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706638/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006706638/50 с приоритетом от 21.03.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕТИКЛАБ», Москва.

В качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «hotex», выполненное на фоне прямоугольника буквами латинского алфавита с исполнением буквы «о» в виде круга с вписанным в него изображением перца.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, красном, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.03.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) и пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что обозначение «hotex» воспроизводит название одежды для похудения, разработчиком которой является компания

Bayer [см. Интернет: www.yandex.ru, www.apteka-ifk.ru], следовательно заявитель будет введен в заблуждение относительно производителя товара.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарным знаком по свидетельству №223334.

В возражении от 26.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по товарам 25 класса МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- фирма Bayer является одним из крупнейших производителей фармакологических препаратов и полимерных материалов, но не производит одежду, что подтверждается поиском в сети Интернет;
- продукция под маркой «hotex» производится тайваньской компанией «K.W. Innovations Co., Ltd» по заказу и для заявителя с применением фармацевтической пропитки, разработанной компанией Bayer, что не нарушает ее права;
- следует отметить, что заявитель давно и успешно работает на рынке лечебного белья, именно он разработал дизайн этикетки товара под маркой «hotex»;
- указанные обстоятельства подтверждают права заявителя на заявленное обозначение и свидетельствуют об отсутствии введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2006706638/50 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Заявителем представлены:

1. Декларация и письмо-согласие компании «K.W. Innovations Co., Ltd».
2. Контракт № 2/03 от 02.03.2008 между заявителем и «K.W. Innovations Co., Ltd».
3. Распечатки из сети Интернет, в том числе с сайтов www.bayer.ru, www.estetiklab.ru, www.konkurentov.net.ru.

4. Договор на поставку товара от 15.03.2005 с приложениями между заявителем и «K.W. Innovations Co., Ltd».
5. Договор на разработку дизайна.
6. Устав ООО «ЭСТЕТИКЛАБ».
7. Фотографии упаковки.
8. Публикация товарного знака по свидетельству №300994.

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

С учетом даты (21.03.2006) приоритета заявки №2006706638/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В связи с тем, что заявителем не оспаривается отказ в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, проведение сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного в отношении услуг 35 класса МКТУ товарным знаком по свидетельству №223334 не является необходимым.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой слово «hotex», выполненное на фоне прямоугольника буквами латинского алфавита с исполнением буквы «о» в виде круга с вписанным в него изображением перца.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, красном, зеленом цветовом сочетании.

Анализ материалов заявки и возражения показал, что изготовителем товаров 25 класса МКТУ под маркой «hotex» является тайваньская фирма «K.W. Innovations Co., Ltd».

При производстве товаров (в частности шортов для похудения) используется пропитка препаратом TASTEX-HOT, разработанным и производимым компанией Bayer.

Ссылка экспертизы о производстве самих товаров компанией Bayer бездоказательна.

Вместе с тем, вывод экспертизы произведен без учета представленных заявителем материалов [1,2,4,5,7], согласно которым компания «K.W. Innovations Co., Ltd» заявляет об отсутствии прав на обозначение «hotex», сообщает о подрядных отношениях с заявителем и выражает согласие с регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Представленные заявителем сведения из сети Интернет [3] свидетельствуют о продвижении продукции под маркой «hotex» именно заявителем.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2006706638/50 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ допустима.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.06.2008, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 28.03.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591)	белый, красный, зеленый
(511)	25 - одежда, нижнее белье, нижнее белье, абсорбирующее пот, чулки, носки, колготки.

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