


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704903, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017704903, поданной 13.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 18, 20 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному заявителем, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение «  » со словесными элементами «soda», «face», «lips», «eyes» и «nails» и цветными изобразительными элементами – стилизованными изображениями открытого тюбика губной помады, кристаллика для украшений, декоративных очков с цветными линзами; жеста


«победа» (V-образный знак поднятых кверху и растопыренных указательного и среднего пальцев и сложенных к тыльной стороне ладони остальных пальцев). Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, голубой, розовый, сиреневый, желтый.

Роспатентом 21.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704903 в отношении части заявленных товаров 08, 18, 21 классов МКТУ. Для товаров 08 и 21 классов МКТУ словесные элементы «face, lips, eyes, nails» признаны неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 08, 18, 21 классов МКТУ и всех товаров 03 и 20 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017704903 отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ «сода для отбеливания» и «сода для стирки» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит только из неохранных элементов: элемент «SODA» представляет собой конкретный товар, указывая, тем самым, на вид товаров 03 класса МКТУ, а элементы «face, lips, eyes, nails» указывают на назначение заявленных товаров. В отношении части товаров 08 и 21 классов МКТУ заявленное обозначение признано не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров ввиду наличия неохранных элементов «face, lips, eyes, nails», указывающих на назначение товара.

В отношении части заявленных товаров 18 и всех товаров 20 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**FACE**» по свидетельству № 215472, зарегистрированным на имя Фарбей Алевтины Николаевны, Московская область, в отношении, в том числе, товаров 18 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 603478, зарегистрированным на имя Станиславовой Оксаны Владимировны, Москва, в отношении, в том числе, товаров 20 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом о том, что словесный элемент «soda» в отношении товаров, содержащих слово «сода», является неохраняемым, не обладает различительной способностью;

- заявитель ранее сообщал, что не возражает, если перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых будет произведена регистрация заявленного обозначения, не будет содержать товары групп «средства для чистки, полировки и уборки»;

- для товаров 03 класса МКТУ, за исключением «сода для отбеливания, сода для чистки», заявленное обозначение обладает различительной способностью и, соответственно, является охраняемым;

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «face, lips, eyes, nails» в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «face, lips, eyes, nails» в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ, поскольку данные элементы не занимают в обозначении доминирующего положения;

- выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, содержат внутренние противоречия и взаимоисключающие рассуждения;

- заявитель счел возможным согласиться с мнением экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявитель предоставляет материалы и документы об использовании своего обозначения, в том числе договоры, Brandbook, список торговых точек (магазинов), в которых осуществлена реализация соответствующей продукции, материалы по проведению рекламных мероприятий, по продвижению заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2017704903 в отношении части первоначально заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 08, 18, 21 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 21.06.2018.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.04.2019, заявителем представлено ходатайство об уточнении притязаний по возражению, в соответствии с которым регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ: *«ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты зубные; пеналы для губной помады; полоски*

для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; шампуни сухие; шампуни; эссенции эфирные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.02.2017) поступления заявки № 2017704903 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017704903 заявлено



комбинированное обозначение «  », представляющее собой композицию, включающую словесные элементы «face», «lips», «eyes», «nails», «soda», расположенные таким образом, что слово «soda» расположено в центре композиции и выполнено в оригинальной шрифтовой манере, слова «face», «lips», «eyes», «nails» расположены симметрично над и под словом «soda». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, голубой, розовый, сиреневый, желтый.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков « **FACE** » и « *Soda* » по свидетельствам №№ 215472, 603478, правовая охрана которых действует, в частности, в отношении товаров 18 и 20 классов МКТУ, соответственно.

Товарные знаки « **FACE** » и « *Soda* » по свидетельствам №№ 215472, 603478 являются словесными, выполнены буквами латинского алфавита, представляют собой словесные элементы, полностью включенные в состав заявленного обозначения.

Заявитель не оспаривает вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности части заявленных товаров 18 класса МКТУ товарам 18 класса МКТУ, перечисленным в перечне регистрации № 215472, а также об однородности всех заявленных товаров 20 класса МКТУ товарам 20 класса МКТУ, перечисленным в перечне регистрации № 603478.

Согласно возражению заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 20 класса МКТУ и товаров 18 класса МКТУ, за исключением указанных в решении Роспатента от 21.06.2018.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Слово «soda» заявленного обозначения переводится как «сода», «углекислый натрий», «кальцинированная сода», «содовая» (вода) (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/soda>, <https://translate.academic.ru/soda/xx/ru/>). Таким образом, данный словесный элемент имеет то же значение, что и его транслитерация буквами русского алфавита – «сода», что позволяет сделать вывод о том, что смысловое значение элемента «soda» является очевидным для российских потребителей.

Таким образом, в отношении товаров «*сода для отбеливания*», «*сода для стирки*» указанный элемент, действительно, является неохраняемым, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, согласно представленному заявителем ходатайству об ограничении объема испрашиваемой охраны, заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении только той части товаров 03 класса МКТУ, которые являются косметической и парфюмерной продукцией.

Согласно сведениям сети Интернет (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокарбонат_натрия#Применение) двууглекислый натрий (бикарбонат) применяется в химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии, в быту, пищевкусовой промышленности. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E500 (ii), входит в состав пищевой добавки E500. В химической промышленности применяется для производства красителей, пенопластов и других органических продуктов, фторорганических соединений, продуктов бытовой химии, наполнителей в огнетушителях. В легкой промышленности — в производстве резины для подошв обуви и в производстве искусственных кож, кожевенном производстве при дублении и нейтрализации кожи после кислого дубления, текстильной промышленности при отделке шелковых и хлопчатобумажных тканей. В пищевой промышленности — в хлебопечении, производстве кондитерских изделий, приготовлении газированных напитков. В кулинарии – в качестве основного или дополнительного разрыхлителя в составе кислого и пресного теста. В медицине раствор питьевой соды используется для дезинфекции зубов и десен при зубных болях и полости рта и горла, при сильном кашле, ангине, фарингите, а также как

средство от изжоги и болей в желудке. Гидрокарбонат натрия вместе с карбонатом аммония используется в качестве наполнителя в огнетушителях с сухим наполнением и в стационарных системах сухого пожаротушения. В быту применяется как не очень эффективное, но совершенно безопасное для здоровья средство для чистки поверхностей столовой и кухонной посуды, поверхностей кухонных столов, иных поверхностей, соприкасающихся с пищей, путем протирки их с помощью влажной тряпки с сухим порошком питьевой соды. В транспорте применяется для нейтрализации следов электролита — серной кислоты на поверхности пластмассовых корпусов свинцовых аккумуляторов насыщенным водным раствором питьевой соды.

Приведенные сферы возможного применения соды никоим образом не соотносятся с продукцией парфюмерной и косметической промышленности. В связи с этим в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в ходатайстве о сокращении объема притязаний по возражению, представленному 25.04.2019, словесный элемент «soda» может быть признан фантазийным элементом, не характеризующим данные товары или их свойства.

Слова «face», «lips», «eyes», «nails» являются лексическими единицами английского языка, переводятся, соответственно, как «лицо», «губы», «глаза», «ногти». При этом данные слова являются словами общей лексики, их значение понятно российским потребителям.

Следует отметить, что словесный элемент «soda» заявленного обозначения в силу композиционного построения всего обозначения выступает в качестве доминирующего элемента, акцентирующего на себе внимание потребителей и способствующего запоминанию обозначения в целом.

Остальные элементы обозначения, в том числе слова «face», «lips», «eyes», «nails», выполнены на периферии, не связаны между собой грамматически, визуально или по смыслу, не связаны со словом «soda».

С учетом сказанного, следует заключить, что слова «face, lips, eyes, nails» в составе рассматриваемого обозначения, предназначенного для маркировки товаров 03 класса МКТУ, являющихся парфюмерной или косметической продукцией,

воспринимаются в качестве поясняющих, описательных элементов, отражающих сферу применения товаров, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение.

Сказанное свидетельствует о правомерности вывода экспертизы, согласно которому слова «face, lips, eyes, nails» признаны неохраняемыми элементами обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается выводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно оспариваемому решению заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно возражению, заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ, за исключением указанных в решении Роспатента от 21.06.2018.

Резюмируя изложенное, словесный элемент «soda» соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в ходатайстве от 25.04.2019, следовательно, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента в данной части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2018, изменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704903.