

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2015, поданное по поручению компании Колгейт-Палмолив Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744031, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Шоколадная Вуаль» по заявке №2012744031 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; средства туалетные и косметические для персонального ухода, включая средства для очищения кожи, средства по уходу за волосами, лосьоны, кремы и увлажняющие средства для кожи и тела, дезодоранты и антиперспиранты (средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]) для личного пользования, препараты для бритья».

Роспатентом 15.08.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении таких товаров 03 класса МКТУ как «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; зубные порошки и пасты». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении другой части заявленных товаров 03 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «Вуаль» (свидетельство №237438 с приоритетом от 09.07.2001), зарегистрированным на имя ЗАО «МИРРА-М», 107082, Москва, Переведеновский пер., 6, стр. 2.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Шоколадная Вуаль», в котором логическое ударение падает на первое слово «Шоколадная», отличается от противопоставленного товарного знака «Вуаль» фонетически за счет разного состава слов, букв, звуков, слогов;

- визуально сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «Шоколадная», а также выполнением заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака разным шрифтом;

- заявленное обозначение с учетом смыслового значения входящий в его состав слов (Шоколадная – 1. шоколад; 2. коричневый, цвета шоколада; Вуаль – 1. тонкая прозрачная материя; 2. сетка, прикрепляемая к женской шляпе и закрывающая лицо; 3. потемнение в неосвещенных участках проявленного кино- или фотоизображения, см. Толковый словарь Ожегова) может восприниматься иначе, чем товарный знак «Вуаль»: либо как указание на цвет вуали, либо как указание на вид материала, из которого вуаль сделана, при этом представляя собой устойчивое словосочетание;

- вхождение семантически и фонетически тождественного элемента в состав сравниваемых обозначений еще не свидетельствует об их сходстве до степени смешения, что подтверждается экспертной практикой, например, по товарному знаку «JAVA MONSTER» (свидетельство №339859);

- компания Колгейт-Палмолив Компани является крупнейшим и известнейшим мировым производителем средств и препаратов по уходу за полостью рта, а также косметических и гигиенических средств, продукция которого давно присутствует на российском рынке;

- в сети Интернет присутствует информация о наличии продукции (мыла, жидкие мыла и гели для душа), маркированной обозначением Palmolive Гурмэ СПА Шоколадная Вуаль;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «Вуаль» ранее использовал его только для индивидуализации духов, которые сняты с производства, поэтому вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака для маркировки гелей для душа, мыла и жидкого мыла отсутствует;

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

1. Распечатка страниц из электронного словаря Ожегова;

2. Решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку «JAVA MONSTER» (свидетельство №339859);

3. Распечатка из сети Интернет результатов поисковых запросов по словосочетанию «шоколадная вуаль» и сведений о продукции под данным обозначением;

4. Распечатка из сети Интернет результатов поисковых запросов по словосочетанию «вуаль + мирра-м» и сведений о продукции под товарным знаком «Вуаль» и деятельности ЗАО «МИРРА-М».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 15.08.2014, в части однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения

и противопоставленного товарного знака по свидетельству №237438. Заявитель был в установленном порядке уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и ему было предоставлено время для аргументированного ответа.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2012) поступления заявки №2012744031 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2015 поступила просьба о признании возражения отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения поступившего 29.05.2015 возражения на решение Роспатента от 15.08.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744031 по существу.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему от 29.05.2015, на решение Роспатента от 15.08.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744031.