


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2019 возражение, поданное компанией А.С. Уотсон ТМ Лимитед, Британские Виргинские острова (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716801, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018716801 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для части заявленных товаров 03 класса МКТУ «косметика, лосьоны для волос; средства для косметического ухода; препараты для ухода за кожей [туалетные принадлежности]; спреи для тела [туалетные принадлежности]; дезодоранты для тела; препараты для удаления перхоти в виде шампуней нелечебные; шампуни; шампуни для женщин; шампуни для мужчин; кондиционеры для волос; кондиционеры в виде спреев для кожи

головы; кондиционеры для кожи; средства для косметического ухода за волосами; гели для волос; препараты для ухода за волосами; гели для использования на волосах; средства увлажняющие для волос; муссы для волос; нейтрализаторы для волос; маски для волос; масла для волос; профессиональные бальзамы для волос; бальзамы для волос; спреи для фиксации волос; муссы для моделирования прически; гели, лосьоны, масла и мыла для ванн (нелекарственные); масла для увлажнения кожи после солнечных ванн; средства по уходу за лицом [нелекарственные]; средства косметические по уходу за лицом; средства очищающие для лица; лосьоны косметические для лица; средства косметические для увлажнения лица; маски косметические для лица; тоники косметические для лица; препараты для ухода за телом [нелекарственные]; очищающие пенки, кремы, лосьоны, молочко, увлажняющие средства, масла и гели для тела; спреи [препараты] для тела [за исключением используемых в медицинских целях]; средства немедицинские для ухода за ногами; маски для лица; кремы для лица; нелекарственные мази и препараты для ухода за ногами, телом и кожей; кремы, гели, лосьоны, маски, масла, бальзамы и спреи для использования на ногах, теле и коже; нелекарственные препараты для обработки и ухода за ногами, телом и кожей; нелекарственные препараты для ванн в масел и пропитки; нелекарственные туалетные препараты; дезодорирующие кремы, гели, лосьоны и спреи; дезодоранты для ног; дезодоранты для мужчин; дезодоранты для женщин» с исключением из правовой охраны товарного знака словесного элемента «collagen». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав неохраняемый словесный элемент «collagen», который для части заявленных 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, зубные порошки и пасты; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; влажные салфетки для малышей, влажные салфетки для гигиено-косметических целей; вата в форме салфеток для косметических целей; тальк [туалетные принадлежности]; дезодоранты-антиперспиранты; препараты для осветления волос; окрашивающие вещества для волос; средства для окрашивания волос; препараты для удаления волос; препараты для укладки волос; препараты для ванн, нелекарственные; препараты для душа; гели для душа; скрабы для лица; мыла для лица; очищающие средства для лица [косметические]; порошки и присыпки для тела [нелекарственные]; депилятории; средства для полоскания рта [нелекарственные] для гигиены полости рта; препараты для ухода за полостью рта [за исключением лечебных]; препараты для очистки полости рта [средства для ухода за зубами]; средства для перорального применения для удаления зубного налета в форме таблеток; препараты для чистки зубов; зубные пасты; тампоны ватные для косметических целей; средства немедицинские для ухода за глазами; средства очищающие для кожи глаз; косметические средства для бровей и ресниц; средства для снятия макияжа с глаз; карандаши для глаз; подводка для глаз; тени для век; ресницы искусственные; средства для ванн [нелекарственные]; косметическое очищающее средство от угревой сыпи; принадлежности для ванн, включенные в 03 класс; присыпки, тальк для использования на ногах, теле и коже; нелекарственные препараты для ванн в виде солей; дезодорирующие присыпки, тальк; дезодоранты для пропитки стелек в обуви» способен ввести потребителя заблуждение относительно свойств (состава товаров).

Кроме того, заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «  » (свидетельство №416140, дата приоритета от 28.07.2009), « **WATSON** » (свидетельство №416139, дата приоритета от 28.07.2009), зарегистрированными на в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Ватсон

Фармасьютикалз, Инк., корпорация штата Невада, 311 Бонни Сёркл, Корона, штат Калифорния 92880, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к тому, что срок действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №416140, №416139 истек 28.07.2019, их правообладатель известил заявителя о том, что не намерен продлевать сроки действия данных свидетельств, в связи с чем снимаются основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018716801 для товаров 05 класса МКТУ.

Также заявитель возражает против отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018716801 для части товаров 03 класса МКТУ, поскольку, по его мнению, такой фибриллярный белок как «collagen» («коллаген») имеет широкую сферу применения (медицина, биотехнология, биоинженерия, косметическая промышленность, фотография), в силу чего ограничение заявленного перечня какими-то определенными товарами является нецелесообразным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018716801 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве приложения к возражению заявителем представлены сведения из сети Интернет о понятии и применении коллагена.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.04.2018) поступления заявки №2018716801 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 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «  » по заявке №2018716801, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 24.04.2018 для товаров 03, 05 классов МКТУ, является словесным, выполнено строчными буквами латинского алфавита.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «collagen» (в переводе с английского языка – «коллаген», см. <https://lingvolive.ru>)


представляет собой название фибриллярного белка, составляющего основу соединительной ткани организма, обеспечивает ее прочность и эластичность (см. Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru>). Как следует из представленных заявителем сведений, коллаген нашел широкое применение в различных отраслях промышленности – кожевенной, пищевой, текстильной, а также в медико-биологических областях и косметологии для производства раневых покрытий, местных гемостатических средств и остеопластических материалов, имплантов и компонентов мазей, кремов, гелей, жидких и твердых лекарственных средств (см. <https://ozlib.com>, <https://ru.wikipedia.org>).

С учетом вышеизложенной информации следует констатировать, что словесный элемент «collagen» является неохраняемым для приведенных в заявленном перечне товаров 03, 05 классов МКТУ, относящихся к продукции косметической и фармацевтической промышленности на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным, указывает на свойства (состав) товаров. С неохраноспособностью словесного элемента «collagen» заявитель не спорит.


Вместе с тем следует указать, что заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ включает такие позиции как «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», относящиеся к товарам хозяйственного и бытового назначения. Заявителем не представлено ни одного документа, позволяющего сделать вывод о том, что коллаген входит в состав бытовой химии или абразивов. Коллегия также не выявлено сведений о том, что указанные товары содержат в своем составе такой белок как «коллаген».

В этой связи при использовании для маркировки вышеприведенной группы товаров 03 класса МКТУ словесного элемента «collagen» возможно возникновение у потребителя не соответствующих действительности представлений о свойствах товаров. Следовательно, для товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» заявленное

обозначение в целом является ложным или способным ввести в заблуждение относительно товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что исключает регистрацию товарного знака по заявке №2018716801 в этой части.

Также необходимо отметить, что отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «  » в качестве товарного знака для товаров

05 класса МКТУ основан на выводе о сходстве этого обозначения до степени

смешения с товарными знаками «  » по свидетельству №416140 и « **WATSON** » по свидетельству №416139, имеющими более ранний приоритет (от 28.07.2009) и зарегистрированным на имя иного лица - компании Ватсон Фармасьютикалз, Инк., США.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №416140 и №416139 истек 28.07.2019 и в установленное требованиями пункта 2 статьи 1491 Кодекса время их правообладателем не продлевался.

Таким образом, истечение срока правовой охраны противопоставленных товарных знаков №416140 и №416139 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом всех обстоятельств дела в совокупности, можно сделать вывод, что товарный знак по заявке №2018716801 подлежит регистрации в отношении части товаров 03 класса МКТУ (за исключением, «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания

и абразивной обработки)), а также всех товаров 05 класса МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «collagen».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, изменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018716801.