

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.12.2013, поданное ЭРКУЛ КОЗМЕТИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462195, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010723334 с приоритетом от 19.07.2010 зарегистрирован 21.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №462195 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Красная Роза", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой квадрат со скругленными углами, в центре которого расположено стилизованное изображение розы. Под изображением розы расположены оригинально выполненные словесные элементы «Red Rose» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, темно-красном, белом, черном цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 03.12.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462195 в отношении всех товаров 03 МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение обладает исключительным правом на территории Российской Федерации на знак «GOLDEN ROSE» по международной регистрации

№777212 с приоритетом от 13.02.2002 г. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №777212, поскольку словесная часть обозначения «GOLDEN ROSE» является словами английского языка, переводится как «золотая роза». Словесная часть оспариваемого обозначения «RED ROSE» также является словами английского языка, переводится как «красная роза». Более того, одно из значений английского слова RED - золотой, сделанный из золота. Таким образом, это обозначение может быть переведено и как золотая роза;

- вторая часть «ROSE» сравниваемых обозначений полностью совпадает фонетически и семантически. При этом слово «ROSE» (роза) является доминирующим элементом обозначений, поскольку оно является существительным, имеет самостоятельное значение и на него падает логическое ударение. Смысловое сходство обозначений в целом определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей;

- словесные части сравниваемых обозначений выполнены специальным латинским шрифтом, при этом первые буквы каждого слова в обоих обозначениях выполнены заглавными, а остальные буквы - строчными, что усиливает сходство обозначений;

- компания, лица, подавшего возражение, «ЭРКУЛ КОЗМЕТИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в течение многих лет производит и продает товары, относящиеся к категории парфюмерно - косметических. Компания является одной из наиболее крупных корпораций косметической отрасли с принципами, основанными на высоком качестве продукции в сочетании с разумными ценами. Компания была основана в 1983 году. Компания «ЭРКУЛ КОЗМЕТИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» является одним из 5 лучших производителей лака для ногтей в мире, и поставляет свою продукцию за рубеж в 86 стран на 5 континентах, включая Америку, Северную Африку, Ближний Восток, Балканы, страны СНГ и Европы, указанное свидетельствует об известности российскому потребителю товаров, маркированных товарным знаком «GOLDEN ROSE», в связи с чем регистрация товарного знака «RED ROSE» по свидетельству № 462195 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462195 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. распечатки из словарей;
2. копии счетов и товарно-транспортных накладных;
3. каталог товаров для российского рынка;
4. распечатки Интернет-сайтов заявителя и российских дистрибьюторов товаров "GOLDEN ROSE".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 03.12.2013, на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №462195 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов 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.

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №462128 является комбинированным, представляет собой квадрат со скругленными углами, в центре которого расположено стилизованное изображение розы. Под изображением розы расположены оригинально выполненные словесные элементы «Red Rose» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, темно-красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №777212 является словесным «Golden Rose», выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №462195 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «Rose». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака входят словесные элементы «Red»/ «Golden», придающие сравниваемым обозначениям различное звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, совершенно отличных друг от друга словесных элементов обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом. Кроме того, словесные элементы «Red»/ «Golden» занимают начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в сравниваемых товарных знаках прилагательных «Red»/ «Golden» («Red» - прилаг., красный, алый, багряный. «Golden» - прилаг., золотой), которые придают словесному элементу «Rose» различный смысловой оттенок.

Довод лица, подавшего возражение о том, что словесный элемент «Red» переводится как «золотой» не является убедительным, поскольку в таком значении данный элемент употребляется только в разговорной английской речи в определенном контексте, что для российского потребителя не является широко известным.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку в оспариваемом обозначении доминирующее положение занимают изобразительные элементы, которые выполнены в оригинальной графической манере, акцентирующие на себе внимание потребителя, в то время как словосочетание «Red Rose» является второстепенным с точки зрения его пространственного значения.

Кроме того, необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «Rose» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 03 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 03 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «Rose» - «OMBRE ROSE» (св-во № 96837, владелец Сосьете Ж.К. Броссо, Париж); «Ruby Rose» (св-во № 112367, владелец Хусейн Мохамад Хусейн Эль Бадауи, Триполи); «Lady Rose» (св-во № 122267, владелец Хусейн Мохамад Хусейн Эль Бадауи, Москва) и т.д.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №462195 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №462195 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462195 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 462195.**