

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 22.09.2009, поданное компанией «ВАГИОНИ, Мавра», Греция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007714704/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007714704/50 с приоритетом от 18.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение круглой рамки, боковые стороны которой выполнены в виде декоративных ветвей, составленных из композиции пестрых цветов и фруктов. Внутри рамки помещен словесный элемент «Fresh Line», выполненный в две строки каллиграфическим шрифтом с использованием прописных и строчных букв. Под изобразительным элементом помещено словосочетание «Fresh Homemade Cosmetics», выполненное мелким курсивным шрифтом с использованием прописных и строчных букв. Комбинация размещена на прямоугольном фоне.

Правовая охрана обозначению испрашивается в белом, черном, красном, розовом, желтом, зеленом, светло-зеленом, коричневом, синем и фиолетовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.05.2009 принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №255387, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «Fresh Homemade Cosmetics» являются неохраняемыми элементами, так как они указывают на вид, свойства и способ производства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.09.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 25.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) доминирующее положение в заявлении занимает изображение круглой пестрой цветной рамки, а словесный элемент «Fresh Line» благодаря оригинальности шрифта воспринимается как фигурный изобразительный элемент;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они производят различное общее зрительное впечатление;
- 3) словосочетание «Fresh Cosmetics» («свежая косметика») является фантазийным и семантически нейтральным для заявленных товаров, поскольку не существует свежей или несвежей косметики.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2009, заявителем представлена

копия протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам от 24.12.2009, согласно которому было принято решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №255387, то есть противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.05.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в настоящем пункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные элементы в виде стилизованных изображений круглой рамки, цветов и фруктов, а также словесный элемент «Fresh Line», выполненный прописным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесный элемент «Fresh Homemade Cosmetics», выполненный стандартным курсивным шрифтом буквами латинского алфавита.

Обозначение исполнено в белом, черном, красном, розовом, желтом, зеленом, светло-зеленом, коричневом, синем и фиолетовом цветовом сочетании.

Следует отметить, что словесный элемент «Fresh Line» акцентирует на себе внимание, поскольку он помещен в центральной части обозначения и выполнен более крупным шрифтом. Словесный элемент запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данный словесный элемент выполнен прописью, но его прочтение не вызывает каких-либо затруднений, поэтому довод заявителя об утрате словами «Fresh Line» своего словесного характера не убедителен.

Словесный элемент «Fresh Homemade Cosmetics» занимает периферийное положение, поскольку выполнен в нижней части обозначения более мелким шрифтом.

Указанное выше обуславливает вывод о доминировании в заявлении обозначении словесного элемента «Fresh Line».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №255387 с приоритетом от 07.02.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Freshline», выполненного шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита на фоне стилизованного изображения изогнутой ленты, в правой части которой помещено стилизованное изображение цветка.

Указанный знак выполнен в белом, голубом и зеленом цветовом сочетании.

Следует отметить, что словесный элемент «Freshline» занимает в данном товарном знаке доминирующее положение, так как он помещен в центральной части знака и акцентирует на себе внимание, а изобразительные элементы служат ему фоном, то есть играют в знаке второстепенную, подчиненную роль.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Fresh Line» и «Freshline», которые доминируют в них.

Фонетическое тождество данных словесных элементов обусловлено совпадением всех звуков.

Графическое сходство указанных словесных элементов заключается в том, что они выполнены буквами одного (латинского) алфавита, имеют одинаковое количество букв, совпадает состав букв этих элементов. Исполнение данных словесных элементов разным шрифтом, на двух или на одной строках, в два или в одно слово не оказывает решающего влияния на восприятие этих элементов в целом.

Различная внешняя форма изобразительных элементов в составе сравниваемых знаков и различное цветовое исполнение знаков не имеют решающего значения при их восприятии в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «Fresh Line» и «Freshline».

«Fresh» в переводе с английского языка означает «свежий (недавно приготовленный), натуральный», а «Line» – «линия» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Таким образом, словосочетание «Fresh Line» может быть переведено с английского языка как «свежая линия» или «натуральная линия».

Словесный элемент «Freshline» в противопоставленном товарном знаке представляет собой единое фантазийное слово, однако представляется очевидным то, что оно состоит из двух лексически значимых единиц – «Fresh» и «Line». Кроме того, они логически обособлены в составе противопоставленного знака, будучи графически исполненными на голубом и зеленом фоне соответственно.

Указанное позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

В силу вышеуказанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №255387 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается представленной заявителем копии протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам от 24.12.2009, согласно которому было принято решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, то следует отметить, что при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что на дату принятия возражения к рассмотрению и на дату рассмотрения возражения указанная регистрация товарного знака действовала в полном объеме.

Словосочетание «Fresh Homemade Cosmetics» состоит из элементов, характеризующих товары, а именно, указывающих на их вид («Cosmetics»), свойства и состав сырья («Fresh») и способ производства («Homemade»), то есть из неохраняемых элементов согласно пункту 1 статьи 6 Закона.

«Fresh» в переводе с английского языка означает «свежий (недавно приготовленный), натуральный», «Homemade» – «домашнего приготовления, самодельный» (кустарное изделие), а «Cosmetics» – «косметические средства» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Кустарное изделие – это изделие, произведенное домашним, ручным, не фабричным способом (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Современный экономический словарь»).

Словосочетание «Fresh Cosmetics» может быть переведено с английского языка как «натуральная косметика».

Следует отметить, что словосочетания «натуральная косметика» или «живая косметика» широко используются различными производителями для указания того, что соответствующая продукция изготовлена из натурального сырья, обладающего определенными лечебными и/или косметическими свойствами (см. Интернет-портал «Google»).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о том, что словесные элементы «Fresh Homemade Cosmetics» являются неохраняемыми.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.05.2009.