

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 16.10.2009, поданное фирмой Аккантия Хэлф энд Бьюти Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «**simple**» по заявке №2007724677/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007724677/50 с приоритетом от 09.08.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «**simple**», выполненное прописными буквами оригинальным шрифтом зеленого цвета поверх сужающейся к концам дуги, образованной серой и зеленой полосами.

Решением Роспатента от 16.07.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака «**simple**» по заявке №2007724677/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта б (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «**simple**» сходно до степени смешения с обозначением «SIMPLE» по заявке №2006737341/50 [1], ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя

другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и обозначением «SIMPLE» по международной регистрации №929027 [2], ранее зарегистрированным Международным бюро ВОИС на имя другого лица, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 16.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения [1] и [2] имеют ряд существенных различий, исключающих вероятность смешения данных обозначений:

- изобразительный элемент заявленного обозначения в значительной степени способствует выполнению последним индивидуализирующей функции с учетом его оригинальности, расположения в удобном для восприятия месте, наличия определенной семантики и возможности легко запомнить данный элемент;
- визуальное несходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением [1], обусловленное различиями в их общем зрительном восприятии, усиливается их фонетическим несходством, обусловленным разной звуковой длиной, поскольку в противопоставленном обозначении дополнительно присутствуют два слова «CREATIVE PRODUCTS»;
- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1], не являются однородными;
- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [2] также создают разное общее впечатление, которое достигается за счет того, что в состав сравниваемых обозначений входят разные по форме и содержанию изобразительные элементы, которые связаны композиционно со словесными элементами данных обозначений, дополнительно способствуя ослаблению сходства между ними;
- в отношении противопоставленного обозначения [2] принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для

части товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007724677/50;

- в отношении противопоставленного обозначения [1] принято решение о регистрации товарного знака, однако пошлина за регистрацию не оплачена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «**simple**» по заявке №2007724677/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2007) поступления заявки №2007724677/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 от 11.12.2002 (далее – Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (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.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**simple**», выполненным стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, под которым расположена дугообразная сужающаяся к концам двухцветная полоса. Правовая охрана товарного знака испрашивается в зеленой, светло-зеленой, серой цветовой гамме.

Слово *simple* является лексической единицей английского, немецкого, французского, испанского языков и переводится на русский язык как простой человек, несложный, простой, легкий. Указанное слово относится к полисемичным словам и может являться как существительным, так и прилагательным.

Противопоставленное словесное обозначение [1] включает словесный элемент «SIMPLE» и словосочетание «CREATIVE PRODUCTS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом доминирующее положение в композиции обозначения занимает слово «SIMPLE». Указанное обусловлено тем, что размер букв в этом слове существенно превышает размер букв в словосочетании «CREATIVE PRODUCTS», выделяя это слово визуально, а также тем, что слово «SIMPLE» занимает центральное место в композиции обозначения, наиболее удобное для восприятия потребителем.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал фонетическое и семантическое тождество занимающих доминирующее положение словесных элементов «SIMPLE», что позволяет сделать вывод о сходстве этих обозначений в целом. Однако анализ однородности товаров 03 класса МКТУ показал, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация в качестве товарных знаков этих обозначений, неоднородны, поскольку относятся к разному роду и виду товаров, имеющих разное назначение: регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения испрашивается для парфюмерно-косметических товаров, зубных порошков и паст, а противопоставленного обозначения - для ухода за обувью.

Таким образом, нет оснований для признания заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] сходными до степени смешения, кроме того, противопоставленное обозначение [1] было признано отозванным (10.11.2009), что свидетельствует об отсутствии предпосылок для смешения этих знаков на рынке.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 929027[2] включает словесный элемент «SIMPLE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SIMPLE», занимающих доминирующее положение в их композициях.

На территории Российской Федерации правовая охрана этому знаку предоставлена в отношении части товаров 03 класса МКТУ, которые включают товары, однородные с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007724677/50. В частности, товары «(alcali volatil) utilise comme detergent», «dentifrices», «heliotropine», «encens», «savon d'avivage» однородны с товарами 03 класса МКТУ, включенными в перечень заявки №2007724677/50 – «мыла», «эфирные масла», «зубные порошки и пасты», поскольку совпадают по всем признакам однородности: виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в отношении части товаров 03 класса МКТУ ассоциируется с противопоставленным знаком [2], несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 03 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710692/50 в отношении этой части заявленных товаров следует признать правомерным.

Вместе с тем, в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007724677/50.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2009, отменить решение Роспатента от 16.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007724677/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(591) зеленый, светло-зеленый, серый

(511)

03 - парфюмерные изделия, средства косметические, лосьоны для волос; лосьоны для ухода за руками; очищающие лосьоны; увлажняющие лосьоны, не предназначенные для медицинских целей; тоники для кожи; препараты, средства для ухода за руками; лосьоны для рук и тела, за исключением предназначенных для медицинских целей; ночные кремы; средства для ухода за кожей для защиты от воздействия солнца; лосьоны и кремы, предназначенные для использования после воздействия солнца; средства для загара в виде кремов, лосьонов и мазей для кожи; ватные палочки, предназначенные для косметических целей; вата для косметических целей; лосьоны и кремы для ухода за кожей, не предназначенные для медицинского использования; средства и препараты для тонизирования, тонирования, смягчения кожи, не предназначенные для медицинского использования; шампуни; кондиционеры для волос; мыла туалетные; мыла лечебные; средства для бритья; кремы и бальзамы для использования после бритья; средства и препараты для удаления грима; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; очищающие салфетки; салфетки, включенные в данный класс; средства туалетные против потения; дезодоранты; очищающие салфетки для лица; средства для ухода за кожей, относящиеся к парфюмерно-косметической продукции.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака