

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2019, поданное ООО «Производственно-химическая компания «Алабино», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730594, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018730594 было подано 20.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ:

бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; изделия парфюмерные; кондиционеры для волос; кремы косметические; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла эфирные; пасты зубные; порошки зубные; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для замачивания белья; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для чистки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы для очистки; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства туалетные; шампуни.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



», включающее словесный элемент «БЛЕСК», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 16.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730594 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «Блеск», зарегистрированными под №633281 и №630583 с приоритетом от 29.01.2016, на имя ООО «Линия Чистоты», Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками существуют значительные различия, вызванные наличием в противопоставленных товарных знаках дополнительных словесных и изобразительных элементов и оригинальностью выполнения заявленного обозначения. Данные различия приводят к отсутствию между обозначениями фонетического, семантического и визуального сходства. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №633281 и №630583 не являются сходными до степени смешения, что исключает возможность их смешения в глазах потребителя.

Кроме того, при рассмотрении заявки №2018730594 заявителем были предоставлены материалы, подтверждающие активное использование заявленного обозначения с 2003 года по настоящее время на основании лицензионного договора №812 от 17.05.2002, зарегистрированного с правообладателем товарного знака по свидетельству №184333. По независящим от заявителя обстоятельствам товарный

знак по свидетельству №184333 досрочно прекратил действие. Для защиты прав на обозначение, используемое заявителем для индивидуализации производимых им товаров, и была подана заявка на регистрацию товарного знака №2018730594.

Заявитель полагает, что предоставленные материалы подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя, что уменьшает вероятность смешения в глазах потребителя заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730594.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2018) поступления заявки №2018730594 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «БЛЕСК», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «БЛЕСК».

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указаны:



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №633281, включающий словесные элементы «БЛЕСК» и «НОВЫЙ», при этом доминирующее

положение в его композиции занимает словесный элемент «БЛЕСК», расположенный в центральной части обозначения, наиболее удобной для восприятия потребителем, несущий на себе основную индивидуализирующую нагрузку в товарном знаке. Словесный элемент «НОВЫЙ» выполнен более мелким шрифтом, расположен в периферийной части композиции вертикально по отношению к слову «БЛЕСК», что затрудняет его визуальное восприятие в качестве элемента единого словосочетания;

- словесный товарный знак «**НОВЫЙ БЛЕСК**» по свидетельству №630583, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ:

абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла, используемые как очищающие средства; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедр; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое;

масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фициамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Сходство заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №633281 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «БЛЕСК», при этом визуальные различия, на которые указывает заявитель в своем возражении, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве этих обозначений. Кроме того, сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании полного фонетического вхождения слова «БЛЕСК» в противопоставленные товарные знаки, при этом словесный товарный знак «НОВЫЙ БЛЕСК» лишен какой - либо графической проработки, способной усилить визуальные различия между сравниваемыми обозначениями.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что добавление к слову «БЛЕСК» прилагательного «НОВЫЙ» существенно меняет его семантику, придавая оригинальность и совершенно новое смысловое значение. В словосочетании «НОВЫЙ БЛЕСК» логическое ударение падает именно на слово «БЛЕСК», которое имеет самостоятельное значение. Прилагательное «НОВЫЙ» (впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/127982>) не придает слову «блеск» смысловое значение, отличающееся от его словарного значения (блеск — 1. Яркий искрящийся свет, ответ. 2. перен. Великолепие, яркое проявление чего-н. 3. блеск, в знач. сказ. О чём-н. очень хорошем, впечатляющем, красота, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/13026>), и является слабым элементом обозначения.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, обусловлена их совпадением по роду и виду, при этом часть этих товаров содержат идентичные позиции. Соответственно, эти товары характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Довод возражения об активном использовании заявленного обозначения на основании лицензионного договора №812 от 17.05.2002, заключенного с правообладателем товарного знака по свидетельству №184333, правовая охрана которого была досрочно прекращена 26.04.2017, не может опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившим основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730594, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2019.