

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, рассмотрела возражение от 16.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412932, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19.09.2008 по заявке № 2008730164 произведена 07.07.2010 на имя Закрытого акционерного общества «ТВИНС Тэк», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством № 412932.

Согласно материалам заявки № 2008730164 оспариваемый товарный знак представляет собой «оригинальную законченную композицию, содержащую вымышленный словесный элемент «ДО И ПОСЛЕ», выполненный оригинальным образом. Слог «ДО» выполнен оранжевым цветом, и над ним располагается горизонтальная линия оранжевого цвета. Слог «ПОСЛЕ» выполнен синим цветом, и под ним располагается горизонтальная линия синего цвета. Междометие «И» выполнено в виде изобразительного элемента – круг, где буква «И» вписанная в него и выполненная белым цветом, разделяет его на четыре части, слева направо: желтый с переходом цвета от более светлого к темному, оранжевый также с переходом цвета, зеленый также с переходом цвета, синий также с переходом цвета».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 412932 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- семантическое и фонетическое тождество словесных элементов «ДО И ПОСЛЕ» товарных знаков по свидетельствам № 412932 и № 422387, а также признаки графического сходства (выполнение словесных элементов заглавными буквами кириллицы), позволяют сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на их отдельные визуальные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными;

- ввиду фонетического и семантического тождества единственных имеющихся в сравниваемых товарных знаках словесных элементов «ДО И ПОСЛЕ», и второстепенности графических факторов для подобного рода обозначений, степень сходства товарных знаков по свидетельствам № 412932 и № 422387 крайне высокая;

- сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается и позицией экспертизы ФГУ ФИПС, противопоставившей товарный знак по свидетельству № 422387 (ранее товарный знак по свидетельству № 284960) при рассмотрении заявки № 2008730164, однако сделанные экспертизой выводы касательно однородности товаров неверны;

- товарный знак по свидетельству № 422387 охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика», а на момент вынесения решения по заявке № 2008730164 и регистрации оспариваемого товарного знака, он охранялся в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, лосьоны для косметических целей», а также в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «гигиенические препараты для медицинских целей», «дезинфицирующие средства, в том числе лосьоны для фармацевтических целей»;

- товары «косметика» является однородными таким товарам из перечня оспариваемой регистрации как «кремы, воски для кожи», «пасты для полирования», «пемза», «препараты для полирования или придания блеска», «препараты для удаления красок», «препараты для удаления лаков», «препараты для чистки», «растворы для очистки», «составы для кожи полировальные», «средства для выведения пятен», «средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)», «средства обезжиривающие (за исключением используемых в промышленных целях)», поскольку в заявленных общих формулировках они могут быть прямо отнесены и к парфюмерно-косметическим изделиям (родовое понятие), имеют такое же как и у косметики назначение и круг потребителей;

- в частности, существуют такие косметические изделия как «кремы для кожи лица и тела», «воски для кожи», «препараты для чистки лица», «препараты для удаления красок

для волос», «препараты для удаления лаков с ногтей», «средства моющие и обезжиривающие для лица и тела», «пемза для удаления натоптышей и загоревшей кожи», «лосьоны для выведения пигментных пятен на лице» и т.д.;

- такие товары из перечня регистрации № 412932 как «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых», «препараты для замачивания белья», «препараты для стирки», «препараты для сухой чистки», «препараты для чистки», «препараты для чистки обоев», «препараты для чистки сточных труб», «растворы для очистки», «сода для стирки, чистки», «средства для чистки обуви» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства» и «гигиенические препараты для медицинских целей», указанным в перечне регистрации № 422387, поскольку имеют общее с ними назначение и круг потребителей, являются сопутствующими, взаимодополняемыми, что подтверждается наличием в гражданском обороте моющих и чистящих средств, например, стиральных порошков, предназначенных, в том числе, для дезинфекции, а также дезинфицирующих средств, предназначенных для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования помещений, предметов обстановки, посуды, предметов личной гигиены, спецодежды, обуви, мусоропроводов;

- вышеприведенные и все остальные товары, указанные в перечне регистрации № 412932, в данном конкретном случае также могут быть признаны однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак № 422387, поскольку сравниваемые товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, а товарные знаки по свидетельствам № 422387 и № 412932 имеют очень высокую степень сходства;

- налицо реальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю;

- потребитель вполне может полагать, что, например, косметика «ДО И ПОСЛЕ» и так называемая «автокосметика» (жидкости для чистки стекол, препараты для чистки кожаного салона) «ДО И ПОСЛЕ» принадлежат одному изготовителю;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 412932 была предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412932 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и 08.06.2011 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- как следует из решения Роспатента от 27.01.2011, принятого по результатам рассмотрения Палатой по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284960 (№ 422387), «товары, выпускаемые ООО «Центр», представляют собой «влажные салфетки косметические», в свою очередь ЗАО «ТВИНС Тэк» «влажные салфетки косметические» не выпускает, и в перечне регистрации № 412932 такой товар не указан;

- поскольку нет нарушения прав и законных интересов ООО «Центр», то нельзя признать его заинтересованным лицом;

- что касается сходства, то сравниваемые обозначения имеют не «отдельные визуальные отличия», а кардинально отличаются по внешнему виду;

- цвет (оранжевый, светло-оранжевый, темно-оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, синий, голубой, темно-синий, белый), шрифт, расположение слов – все говорит о том, что знаки визуальнo кардинально отличаются друг от друга;

- оригинальное графическое исполнение товарного знака по свидетельству № 412932 влечет и неоднозначное его прочтение (возможны варианты: а) «до и после», б) «до . после», в) «до - . - после»);

- различное прочтение определяет и разное смысловое наполнение;

- все указанные выше различия приводят к тому, что сравниваемые знаки не могут ассоциироваться друг с другом в целом;

- решение о регистрации товарного знака по свидетельству № 412932 было принято в период действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284960 в полном объеме;

- экспертиза «изъяла» из первоначально заявленного перечня товары, однородные товарам, указанным в перечне свидетельства № 284960;

- на момент подачи возражения от 16.03.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 422387 действовала только для товаров 03 класса «косметика», и с констатацией того факта, что владелец данного знака выпускает только «влажные салфетки косметические»;

- ООО «Центр» пытается расширить спектр товаров, в отношении которых, по его мнению, действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 422387;

- ООО «Центр» подменяет понятие «косметика» на «парфюмерно-косметические изделия» и пытается доказать однородность даже с теми товарами 05 класса МКТУ, в указании которых имеется четкая оговорка, например, «для медицинских целей», «для фармацевтических целей»;

- только одна рубрика из перечня товаров, указанных в свидетельстве № 412392, при поверхностном рассмотрении напоминает косметический товар: «кремы, воски для кожи», однако данная рубрика характеризует крем для кожи кожаных изделий, а не косметический крем для кожи лица, рук, ног человека;

- товары 03 и 05 классов МКТУ не только продаются на разных прилавках, но и в разных магазинах, а представить себе, что косметический крем для лица потребитель может перепутать с кремом для кожаного плаща, можно только при полном к нему неуважении;

- товарный знак по свидетельству № 412932 не сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 422387, и действует правовая охрана этих знаков в отношении неоднородных товаров;

- при регистрации товарного знака по свидетельству № 412932 не была нарушена норма подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011.

К отзыву приложена копия решения Роспатента от 27.01.2011, принятого по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284960 (№ 422387) [1].

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 08.06.2011 приобщены распечатки из сети Интернет [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.09.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 подпунктом 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 требованиями пункта 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «ДО», «И» и «ПОСЛЕ», выполненных буквами русского алфавита, сопровождаемых графическими элементами. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ

в следующем цветовом сочетании: оранжевый, светло-оранжевый, темно-оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, синий, голубой, темно-синий, белый.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 422387, представляет собой словесное обозначение «ДО И ПОСЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация противопоставленного знака «ДО И ПОСЛЕ» произведена по заявке № 2004710473 с приоритетом от 14.05.2004 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. Роспатентом 11.11.2010 зарегистрирован договор РД0072344 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении товаров 03 и части товаров 05 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 422387, выданным на имя ООО «Центр» – лица, подавшего возражение.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из словесных и изобразительных элементов, основными элементами являются словесные, так как они легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ДО И ПОСЛЕ», чем обусловлено сходство сопоставляемых знаков.

Использование одинакового алфавита усиливает сходство сопоставляемых товарных знаков.

Довод правообладателя о том, что «оригинальное графическое исполнение товарного знака по свидетельству № 412932 влечет неоднозначное его прочтение, определяющее разное смысловое наполнение», является неубедительным ввиду следующего.

Слова «ДО», «И» и «ПОСЛЕ», составляющие основу оспариваемого товарного знака, воспринимаются, прежде всего, благодаря их местоположению, как словосочетание «ДО И ПОСЛЕ».

При этом варианты прочтения, приведенные правообладателем, не приводят к фонетическому отличию сравниваемых знаков по причине наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих

обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; совпадения местоположения близких звукосочетаний в составе обозначений.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом.

Вместе с тем анализ однородности товаров, указанных в перечнях свидетельств № 412932 и № 422387, показал, что они являются неоднородными, ввиду следующего.

Товары, приведенные в перечне оспариваемого знака, относятся к следующим родовым группам: «абразивы», «средства моющие и очищающие», «препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями», «препараты для ухода за тканями и изделиями из них».

В свою очередь, товары, приведенные в перечне противопоставленного знака, относятся к родовой группе «косметика и парфюмерия, средства для гримирования».

Таким образом, товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к разным родовым группам товаров, которые отличаются назначением и областью применения, условиями реализации и кругом потребителей.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что такие товары, как «кремы, воски для кожи», «пасты для полирования», «пемза», «препараты для полирования или придания блеска», «препараты для удаления красок», «препараты для удаления лаков», «препараты для чистки», «растворы для очистки», «составы для кожи полировальные», «средства для выведения пятен», «средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)», «средства обезжиривающие (за исключением используемых в промышленных целях)», могут быть прямо отнесены к парфюмерно-косметическим изделиям, ввиду неясности их формулировок, следует отметить следующее.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ.

Таким образом, регистрация каждого из сравниваемых товарных знаков произведена в отношении товаров, сгруппированных в соответствии с МКТУ.

При этом в соответствии с МКТУ, в частности, такие товары как «кремы, воски для кожи», «составы для кожи полировальные» являются товарами, предназначенными для ухода за кожаными изделиями, а не для ухода за кожей человека.

С учетом вышесказанного доводы лица, подавшего возражение, о различном возможном восприятии указаний товаров, приведенных в перечне свидетельства № 412932, за счет неясности формулировок являются неубедительными, поскольку правовая охрана оспариваемого знака не распространяется на товары, относящиеся к родовой группе товаров «косметика и парфюмерия, средства для гримирования».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о совместной встречаемости и взаимодополняемости товаров 03 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного знака, следует отметить, что в силу своих функциональных особенностей данные товары не могут быть признаны однородными, поскольку различным является вид, назначение и свойства товаров, применяемых для чистки (бытовая химия) и дезинфицирующих товаров, используемых в медицинских и гигиенических целях.

В отношении решения [1], представленного правообладателем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что имеющиеся в нем выводы не относятся к анализу однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков.

По итогам рассмотрения возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило особое мнение от 10.06.2011, в котором лицо, подавшее возражение, выражает свое несогласие с выводами коллегии о неоднородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков.

В отношении указанного особого мнения следует отметить, что однородность товаров уже проанализирована в мотивировочной части заключения, а ссылка на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.12.2002 № 10268/02 и основанную на статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг, является необоснованной, поскольку из смысла данной нормы следует, что МКТУ не определяет однородность тех или иных товаров. При этом в рассматриваемом случае, действительно, отнесение товаров к 03 классу МКТУ не свидетельствует об их однородности. Указанное не меняет выводов коллегии о неоднородности товаров, приведенных в сопоставляемых перечнях.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 01.07.2011 поступило обращение, содержащее мотивы об однородности товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков. Указанное уже проанализировано в настоящем заключении.

В дополнение лицом, подавшим возражение, представлена распечатка с сайта www.twinstec.ru, согласно которой правообладатель под спорным знаком реализует крем косметический. В отношении упомянутого следует отметить, что, как указано выше, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 412932 на кремы косметические не распространяется, а оценка правомерности деятельности правообладателя не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 412932.