

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 15.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное КАО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Као Корпорейшн), Токио, Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753206, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018753206, поданной 03.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **serum O.N.E.**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 19.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753206 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1(3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SERUM» - в переводе с английского языка на русский язык означает «сыворотка» (см. Яндекс-переводчик), не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства заявленных товаров и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком:



по свидетельству № 707569 с приоритетом от 20.07.2018 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-химическая компания «Алабино», Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 15.06.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «SERUM» является неохранным элементом;
- вместе с тем отмечает, что противопоставленный знак (1) и заявленное обозначение не являются сходными, так как отличаются фонетически и визуально;
- заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков (1-10), включающих словесный элемент «ONE» и дополнительный словесный и/или изобразительный элементы, зарегистрированных на имя разных юридических лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018753206 в отношении

заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «SERUM» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2018) поступления заявки № 2018753206 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2018753206 представляет собой словесное

обозначение **serum O.N.E.**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В заявленном обозначении словесный элемент «SERUM» (serum – в переводе с английского языка на русский язык означает «сыворотка» (см. Яндекс-переводчик) для заявленных товаров 03 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства заявленных товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак  по свидетельству № 707569 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ONE» и «CARE» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде округлой линии.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что в их состав входят фонетически и семантически сходные

элементы «O.N.E» - «ONE», несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия отмечает, что обозначение «O.N.E» воспринимается как известное российскому потребителю слово «ONE», имеющее значение «один, первый»

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического тождества доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2018753206 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ *«составы для ухода за волосами и для обработки волос, а именно, шампуни, препараты для отбеливания, окрашивания и тонирования волос, препараты для перманентной завивки волос и нейтрализующие средства для перманентной завивки, лосьоны для укладки волос, препараты для увлажнения волос, ополаскиватели для волос, лаки для волос».*

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена 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; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства туалетные; шампуни».*

Сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров (косметические средства для ухода за волосами), имеют одно назначение (уход за волосами), один круг потребителей и рынок сбыта товаров, следовательно, признаются однородными.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

В отношении приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков (1-10) следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №707569 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2020.