


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2019, поданное Роберт МакБрайд Лтд., Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723282, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018752692 с приоритетом от 29.11.2018 зарегистрирован 14.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №723282 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.03.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №723282 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**NOVA**» по свидетельству №303721 с приоритетом от 19.12.2013, представляющий собой словесное обозначение и зарегистрированный в отношении товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения на основании графического, фонетического и семантического критериев сходства;
- оспариваемый товарный знак включает в свой состав средство индивидуализации, принадлежащее лицу, подавшему возражение;
- товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №30372;
- сходство сравниваемых обозначений может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723282 недействительным полностью.

В материалах возражения содержатся копии документов:

- информация о противопоставленном товарном знаке №303721;
- информация из словарно-справочных источников о переводе и значении слова «HERB»;
- распечатки из сети Интернет с сайта <https://imkosmetika.ru> с информацией о продукции лица, подавшего возражение;
- Декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 04.03.2020 возражением, на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением по свидетельству №303721 по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- за счет отсутствия сходства сравниваемых обозначений потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.11.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №723282 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пунктом 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 42 Правил 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.


Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**NOVA**» по свидетельству №303721, сходный, по его

мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированный товарный знак в форме круга, в котором размещен словесный элемент «NOVANHERB», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположены изобразительные элементы в виде разноцветных прямоугольников. Знак выполнен в сером, голубом, желтом, красном, сиреневом, зеленом цветовом сочетании. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак « **NOVA** » по свидетельству №303721 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак « **NOVA** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака




«  » по свидетельству №723282 и противопоставленного товарного знака « **NOVA** » по свидетельству №303721 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по следующим причинам.

По фонетическому критерию сходства коллегия установила, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, на основании полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «**NOVA**» в состав оспариваемого обозначения



«», в котором словесный элемент «NOVA» занимает начальную позицию и именно на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «HERB» оспариваемого обозначения с английского языка на русский переводится «травянистое растение» (см.<https://dic.academic.ru/>), является слабым элементом по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ, поскольку может быть воспринят потребителем, как указание на состав товаров, в связи с чем, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

По семантическому критерию сходства коллегия установила, что входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «NOVANHERB» не содержится в словарях (см.<https://dic.academic.ru/>), в связи с чем по семантическому критерию сходства сравниваемые обозначения оценить не представляется возможным.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку их словесные элементы «NOVA» и «NOVANHERB» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита (латинского), в связи с чем роль визуального критерия не может быть признана определяющей при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии сходства сравниваемых знаков является фонетический критерий сходства.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «продукты косметические и туалетные не лечебные; шампуни; шампуни для детей; шампуни и кондиционеры; шампуни-кондиционеры; шампуни сухие; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для человеческих волос; шампуни и кондиционеры для волос; шампуни оттеночные для волос; шампуни против перхоти; крем-мыла; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы для кожи; кремы дневные; кремы косметические; кремы ночные; кремы-основы; кремы от кутикулы; кремы очищающие; кремы тональные; гели, кремы, масла для душа; крем-бальзамы косметические; крем-мыла для тела; крем-пудры для лица; кремы для искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для лица для косметического использования; кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для загара; кремы и лосьоны косметические; кремы косметические для рук; кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы солнцезащитные водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного применения для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; кремы косметические, молочко, лосьоны,

гели для рук и тела и пудры для лица; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; кремы, повышающие упругость кожи вокруг глаз; гели для бритья; гели для волос; гели для душа; гели зубные; гели косметические; гели увлажняющие; гель для ванн; гели для ванны и душа; гели для косметического использования; гели для снятия макияжа; пенки для душа и ванны; средства для ванн и душа; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «вазелин косметический; вяжущие средства для косметических целей; лак для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; кремы; кремы, воски для кожи; маски косметические; изделия парфюмерные; шампуни; наборы косметические; препараты для завивки волос; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; средства косметические» противопоставленного товарного знака, поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одной и той же родовой группе «косметические средства», имеют одни и те же каналы сбыта (парфюмерно-косметические магазины) и круг потребителей.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.


Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №303721 напротив, являются сходными

друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 03 класса МКТУ оспариваемое обозначение само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.


Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 03 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под обозначением



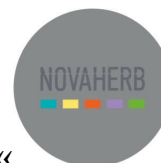
Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные в возражение документы (Декларации о соответствии, распечатки с сайта

<https://imkosmetika.ru>) не свидетельствуют о фактическом длительном и широком использовании обозначения «**NOVA**» и восприятию его



российским потребителем как «» в различных регионах Российской Федерации, а также о том, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между



оспариваемым товарным знаком «» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723282 недействительным полностью.