

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 15.11.2012, поданное ООО «Умная косметика», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719906, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011719906 с приоритетом от 23.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой черный прямоугольник, внутри которого расположено выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «SHALIN cosmetics» (транслитерация – Шалин косметикс), над которым расположено стилизованное изображение раскрывшейся коробочки хлопчатника.

Решением Роспатента от 28.12.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2011719906 сходно до степени смешения со словесным элементом «SHAOLIN» комбинированного товарного знака по свидетельству №245330 [1] и словесным элементом «SHARLYN» комбинированного товарного знака по свидетельству №390868[2], зарегистрированных ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «Cosmetics» в переводе с английского языка означает «косметика, косметические средства, парфюмерно-косметические изделия» (см. Яндекс. Словари), т.е. указывает на вид и назначение товаров.

В возражении от 15.11.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку они производят разное общее впечатление на потребителя;

- при экспертизе были проигнорированы изобразительные элементы, входящие в состав, как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков, которые занимают более 50% всей площади знаков и расположены в верхней части обозначений, с которой начинается, как правило, восприятие их потребителем;

- противопоставленный товарный знак «SHAOLIN» [1] ассоциируется с известным китайским монастырем Шаолинь, товарный знак [2] имеет яркий изобразительный элемент;

- по фонетическому критерию сходства словесные обозначения «SHALIN cosmetics», «SHAOLIN» и «SHARLYN», поскольку они отличаются количеством и составом звуков;

- заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса ни по одному из критериев сходства товарных знаков;

- заявитель в течение длительного времени использует заявленное обозначение для маркировки косметической продукции.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011719906 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, в том числе с сайта заявителя, а также товарные накладные.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.06.2012) приоритета заявки №2011719906 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из не имеющего смыслового значения словесного элемента

«SHALIN», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенного в центре черного прямоугольника, над которым размещено стилизованное изображение коробочки хлопчатника. В нижней части прямоугольника под обозначением «SHALIN» расположено слово «cosmetics», являющееся лексической единицей английского языка и обозначающее «косметика, косметические средства» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo).

Элемент «cosmetics», входящий в состав заявленного обозначения, указывает на вид и назначение товаров и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса относится к неохранным элементам, что заявителем не оспаривается.

Государственная регистрация товарного знака с учетом уточненного на заседании коллегии перечня испрашивается для товаров 03 класса МКТУ: «косметика».

Решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «SHAOLIN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположены изображения китайских иероглифов. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14 – 16, 18 – 21, 24 – 32, 34 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде круга, разделенного вертикальной белой полосой на две части. Каждая часть включает полукруг, смещенный относительно центра, и несимметричный дугообразный сегмент. Под изображением расположен словесный элемент «SHARLYN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белой, розовой, коричневой и черной цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03, 05, 10, 16, 20 и услуг 41 и 44 классов МКТУ.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719906, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки, являются однородными, так как они имеют один вид, одно назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] являются комбинированными и содержат в своем составе словесные элементы «SHALIN cosmetics», «SHAOLIN» и «SHARLYN» соответственно.

Сравнение указанных словесных обозначений по фонетическому критерию сходства показал, что они имеют отличия в количестве слогов, букв и звуков, составе согласных и гласных звуков. В отношении семантического критерия сходства необходимо отметить, что словесное обозначение «SHALIN» не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, как указано на сайте заявителя, название SHALIN уходит своими корнями в историю Древней Индии и в дословном переводе с санскрита означает Cotton Plant или Хлопковое растение, на основе которого в то время делались многие косметические средства для женщин. Версию о происхождении этого обозначения в заявленном обозначении дополняет стилизованное изображение коробочки хлопчатника, что вполне соотносится с областью деятельности заявителя, связанной с производством косметических масок для лица, рук и шеи на тканевой основе. Словесный элемент «SHAOLIN» товарного знака [1] представляет собой английский вариант написания названия китайского монастыря, известного во всем мире своими боевыми искусствами и монахами-воинами. Что касается обозначения «SHARLYN», входящего в состав товарного знака [2], то оно представляет собой один из вариантов транслитерации буквами латинского алфавита женского имени Шарлин.

При оценке сходства комбинированных обозначений в качестве основного критерия сходства выступает общее зрительное впечатление, создаваемое обозначениями. В данном случае сравниваемые комбинированные обозначения производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет того, что они содержат различные по форме и смысловому содержанию изобразительные элементы. В заявленном обозначении – это стилизованное изображение коробочки хлопчатника белого цвета на фоне черного прямоугольника, в товарном знаке [1] – это изображение китайских иероглифов на белом фоне, а в товарном знаке [2] – изображение стилизованной буквы «Ф», выполненное в яркой розово-коричневой цветовой гамме, и оригинальная графика словесного элемента. Существенно различающиеся изобразительные элементы и отличия словесных элементов приводят к различию знаков по общему зрительному впечатлению, что позволило коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом.

В силу указанного можно сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.11.2012, отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719906.