

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2012, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727927/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010727927/50 с приоритетом от 27.08.2010 заявлено на регистрацию Открытым акционерным обществом Концерн «КАЛИНА», г.Екатеринбург (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой натуралистическое изображение кисти женской руки, развернутой ладонью вверх. На ладони расположена прозрачная круглая сфера.

Роспатентом 18.11.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727927/50 для части товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ.

Для другой части товаров 03 класса МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным элементом товарного знака по

свидетельству №344648 [1], ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ «ЛИНДА».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2012 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак создают абсолютно разное общее зрительное впечатление, особенно сильное при первоначальном осмотре;

- лишь при последующем анализе можно выявить незначительные сходные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, и не влияющие на восприятие указанных обозначений потребителями;

- противопоставленный товарный знак является объемным обозначением, представляющим собой фотографическое изображение косметического крема для рук;

- внешний контур указанного знака представляет собой устоявшуюся форму тубы, используемой при производстве кремообразных косметических изделий (вертикально ориентированная расширяющаяся кверху трапеция);

- внешний контур заявленного обозначения совершенно не ассоциируется с формой тубы косметического крема и тем самым подтверждает различие, как внешней формы сравниваемых обозначений, так и сравниваемых обозначений в целом;

- противопоставленный товарный знак включает в свой состав множество словесных, буквенно-цифровых и графических элементов, основным идентифицирующим из которых является словосочетание «ЛИНДА ШЕЛКОВАЯ КОЖА»;

- учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что спорный изобразительный элемент противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение и не акцентирует на себе внимание, в связи с чем, не выполняет функцию по индивидуализации товара;

- при сравнительном анализе заявленного обозначения и рассматриваемого изобразительного элемента противопоставленного товарного знака также можно установить отсутствие между ними сходства;

- изображение кисти женской руки часто используется различными производителями при маркировке косметических товаров, в связи с чем, оно может быть признано утратившим различительную способность;

- изобразительные элементы в виде сфер в силу различия их смыслового значения и внешнего вида не могут быть признаны сходными;

- так, соответствующий изобразительный элемент противопоставленного товарного знака символизирует собой молекулу воды, что подтверждает размещенный внутри сферы элемент H_2O , а изобразительный элемент заявленного обозначения выполнен в виде полый прозрачной сферы и ассоциируется с легкостью и прозрачностью;

- в отношении аналогичного обозначения заявителя по заявке №2010727914 было принято решение об его государственной регистрации в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.11.2011 и в дополнение к товарам 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении остальных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.08.2010) заявки №2010727927/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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. 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, включающее натуралистическое изображение развернутой ладонью вверх кисти руки и размещенный на ладони прозрачный шар с контуром светло-серого цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном, сером, светло-сером, темно-коричневом, коричневом, светло-коричневом, розовом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак является объемным и представляет собой фотографическое изображение упаковки, предназначенной для хранения косметического крема. Упаковка имеет форму трапеции, расширяющейся кверху. В центральной части упаковки выполнено изображение кисти руки, развернутой ладонью вверх, над которой размещены шар и четыре окружности, выполненные голубым цветом. В центре шара находится буквенно-цифровой элемент H₂O, представляющий собой химический символ, обозначающий одну молекулу воды. В верхней части упаковки на трех строках выполнены словесные элементы «ЛИНДА», «ШЕЛКОВАЯ», «КОЖА», а над словесными элементами расположен изобразительный элемент каплевидной формы белого цвета. В нижней части упаковки на разных строках размещены словесные элементы «КРЕМ», «ЗАЩИТНЫЙ», «ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ», «ЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА», «ЗДОРОВЫЕ

НОГТИ». Между словесными элементами «ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ» и «ЭЛАСТИЧНАЯ КОЖА» выполнен овал синего цвета, внутри которого находится буквенно-цифровой элемент «U2». Слово «ЛИНДА» и элемент «U2» выполнены белым цветом, остальные словесные, буквенные и цифровые элементы выполнены синим цветом. Товарный знак зарегистрирован в голубом, синем, белом, бежево-розовом цветовом сочетании. Все буквы, цифры и слова, кроме слов «ЛИНДА» и «ШЕЛКОВАЯ КОЖА» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Следует отметить, что при проведении экспертизы учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. В товарном знаке [1] индивидуализация осуществляется за счет охраноспособных словесных элементов «ЛИНДА», «ШЕЛКОВАЯ КОЖА» и наиболее крупного оригинального изобразительного элемента в виде руки с шаром, который расположен в удобной для восприятия центральной части упаковки. При этом изобразительный элемент занимает на упаковке «автономное» положение и выполняет самостоятельную индивидуализирующую нагрузку. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому самостоятельному с точки зрения индивидуализации элементу.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что заявленное обозначение сходно с основным изобразительным элементом товарного знака [1].

Сопоставляемые изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено присутствием семантически совпадающих элементов (натуралистическое изображение кисти руки и шар) и одинакового композиционного построения этих элементов (кисть руки размещена горизонтально и повернута ладонью вверх; шар в заявленном обозначении находится непосредственно на ладони, а в противопоставленном товарном знаке – на незначительном расстоянии от ладони).

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс

восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых товарных знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения во внутренних деталях.

В силу сходства заявленного обозначения с важным индивидуализирующим элементом товарного знака [1], сравниваемые знаки признаны палатой по патентным спорам сходными в целом.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727927, и товары 03 класса МКТУ «крем для рук и ногтей», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1] однородны, поскольку совпадают по виду (крем косметический для рук), либо относятся к одному роду/виду (косметические средства), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Принимая во внимание, что анализируемые знаки предназначены для маркировки товаров широкого потребления, в отношении которых степень внимательности потребителей ослаблена, вероятность смешения производителей товаров, маркированных сходными товарными знаками (с незначительными различиями), очень высока.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что на имя заявителя для однородных товаров 03 класса МКТУ уже зарегистрировано в качестве товарного знака подобное изобразительное обозначение (свидетельство №437889), то он не может быть учтен, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Кроме того, необходимо отметить, что один из элементов заявленного обозначения (шар) имеет определенные отличия от соответствующего элемента товарного знака по

свидетельству №437889. В заявленном обозначении представлен прозрачный шар, тогда как в указанном товарном знаке шар наполовину наполнен жидкостью, что придает зарегистрированному в качестве товарного знака обозначению в целом дополнительную различительную способность.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2011.