

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.09.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «ЭВЕЛИН КОСМЕТИКС С.А.», Польша (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737939/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008737939/50 с приоритетом от 08.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CAVIAR PRESTIGE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.07.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «CAVIAR», который в переводе с английского языка имеет значение – «икра», и, следовательно, для части товаров 03 класса МКТУ словесный элемент «CAVIAR» является неохраняемым как указывающий на

состав товаров, а в отношении остальных товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя, относительно состава товаров.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком «PRESTIGE» с приоритетом от 24.02.2004, зарегистрированным за №282150 на имя Закрытого акционерного общества «АСТЕР» для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение отличаются графически, так как образованы разным количеством словесных элементов;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку не однородны товарам того же класса, в отношении которых испрашивается регистрация;

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, то заявитель просит ограничить перечень товаров 03 класса МКТУ только товарами, выполненными на основе икры, путем добавления в конце перечня фразы «за исключением изготовленных без использования икры» и указать в качестве неохраняемого элемента словесный элемент «CAVIAR», характеризующий товары и не занимающий доминирующего положения.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии страниц Большого толкового словаря русского языка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, с ограничением

перечня, путем добавления фразы: «за исключением изготовленных без использования икры», с указанием словесного элемента «CAVIAR», в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (08.12.2008) приоритета заявки №2008737939/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и 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 пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

Заявленное словесное обозначение «CAVIAR PRESTIGE», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «caviar», который в переводе с английского языка означает «икра рыба, деликатес» (см. <http://lingvo.yandex.ru/caviar/>).

Да действительно, в настоящее время полезные свойства икры используются в косметических целях. Питательные свойства икры весьма полезны для желающих сохранить молодость кожи, блеск и густоту волос. Косметика, использующая полезные свойства икры, рекомендуется женщинам, которые достигли 35.

Анализ перечня товаров, для которых испрашивается регистрация, показал, что для той части товаров 03 класса МКТУ, которые по своему функциональному назначению не могут содержать икру, а именно: «жидкости, гели, основа для макияжа (жидкость, крем, пудра), пудра, пудры для тела,

гигиенические пудры, мыло туалетное, мыло дезодорирующее, парфюмерия, туалетная вода и одеколон, препараты для ванной и душа (соли, пена, масло, гели), депиляторы, дезодоранты и антиперсперанты, средства для бритья (кремы, пены, жидкости), средства для макияжа и средства для удаления макияжа, зубные пасты и порошки, препараты для ухода за ногтями и лак для ногтей, средства для интимной гигиены, средства для загара, автозагар», указанный словесный элемент является ложным относительно состава сырья, из которого изготовлены товары.

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, а именно: «косметика, косметические кремы, эмульсии, маски для лица, отшелушивающие маски для лица, препараты для ухода за волосами, препараты для ухода за губами, препараты для отбеливания кожи, средства от морщин, косметические препараты, повышающие упругость кожи, антицеллюлитные средства, препараты для кожи, склонной к аллергии и угревой сыпи, косметические средства для похудения, ингредиенты косметических средств, уменьшающих жировую ткань и целлюлит», словесный элемент «caviar» является описательным, так как указывает на состав сырья товаров.

В учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент, который для части товаров 03 класса МКТУ является описательным, а для другой части товаров является ложным и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается не соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение является словесным, состоящим из двух слов, однако, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «prestige», так как словесный элемент «caviar» является

неохраноспособным в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация.

Сравнительный анализ противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «prestige».

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по всем трем критериям сходства словесных обозначений.

Анализ товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, на предмет их однородности показал, что товары 03 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления. Учитывая указанное, а также принимая во внимание, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства коллегия Палаты по патентным спорам считает, что вероятность смешения обозначений высока, следовательно, диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные – шире. В силу изложенного товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как данные товары имеют одинаковую область применения, широкий круг потребителей и относятся к общей родовой группе (косметические средства).

Просьба, выраженная в возражении, об исключении словесного элемента «caviar» из самостоятельной охраны является нецелесообразной ввиду установленного сходства обозначений и однородности товаров.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 03 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

С учетом вышеизложенного, заявленное словесное обозначение «CAVIAR PRESTIGE» по заявке №2004703576/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров как противоречащее требованиям пунктов 1 и 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2010.**