

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 30.09.2011, поданное Открытым акционерным обществом Концерн «КАЛИНА», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379146, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007738921/50 с приоритетом от 12.12.2007 зарегистрирован 13.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №379146 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НС ЛАБ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «CARRE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379146 в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические; кремы для тела косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака по свидетельству №171300, зарегистрированного в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ;
- оспариваемый товарный знак «КАРЕ-CARRE» состоит из двух словесных элементов: «КАРЕ» и «CARRE», причем первое является транслитерацией второго буквами русского алфавита;
- сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются товарами массового спроса и потребления, и вероятность смешения высока;
- товары 03 класса МКТУ, а именно: «кремы косметические; кремы для тела косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» оспариваемого товарного знака, однородны товарам 03 класса МКТУ «кремы для кожи», в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №379146 недействительной в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические; кремы для тела косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в палату по патентным спорам возражении, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «НС ЛАБ» начиная с 2007 года по настоящее время, производит широкий ассортимент парфюмерно-косметических товаров как для мужчин, так и для женщин. Правообладатель реализовывает данные товары как оптовым покупателям, так и в региональные

сетевые магазины, реализация сопровождается соответствующей рекламой в местах продаж, а также в сети Интернет;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Прайс-лист на косметические товары «CARRE».
2. Распечатка с сайта ООО «НС ЛАБ».
3. Договор поставки №НА-001 от 11.12.2005
4. Товарные накладные.
5. Сертификаты соответствия на товары.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.12.2007) товарного знака по свидетельству №379146 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 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 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «CARRE» по свидетельству №379146 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «КАРЕ-CARRE» по свидетельству №171300 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов [1].

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного полным вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их единицами стандартного шрифта в черно-белой гамме.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна, так как они совпадают по назначению (кремы косметические), кругу потребителей, назначению и месту реализации.

В отношении довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что товары «кремы для кожи» являются кремами для кожаных изделий, коллегия отмечает следующее.

На дату приоритета противопоставленного товарного знака действовала седьмая редакция МКТУ, в которой присутствовало четыре формулировки: «кремы», «кремы воски для кожи», «косметические кремы», «мази, кремы для обуви». С учетом многолетней практики, а также рода деятельности лица, подавшего возражение, (ОАО «КАЛИНА» - крупнейшего производителя косметической продукции) и наличия в противопоставленном свидетельстве услуг 42 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход» отсутствуют основания для вывода о том, что формулировка «кремы для кожи» подразумевает к крема для обуви.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 30.09.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379146 в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические; кремы для тела косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».