

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 14.07.2005, поданное ООО «Евро слим», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003721806/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2003721806/50 с приоритетом от 06.11.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлена композиция, состоящая из словесного элемента «BEAUTY», выполненного буквами латинского алфавита оранжевого цвета на фоне голубого прямоугольника, вдоль оси буквы t расположена неохраноспособная надпись «ежемесячный журнал», выполненная буквами русского алфавита.

Решением экспертизы от 29.03.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров и услуг, указанных в заявке, ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 и пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пунктов 2.8.1, 14.4.2.4, 14.4.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенных в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарными знаками: комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АСМЕ COLOR BEAUTY ЭКМИ КОЛОР БЬЮТИ» по свидетельству №193125[1] с приоритетом от 23.02.2000 для однородных услуг 35 класса МКТУ, с комбинированными знаками «BEAUTY FORUM» по международным регистрациям №761251[2] и №660685[3] с конвенционными приоритетами от 10.10.2000 и 07.02.1996, соответственно, для однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, с комбинированным знаком со словесным элементом «BEAUTY International» по международной регистрации №747168[4] с приоритетом от 19.12.2000 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, со словесным знаком «LA BEAUTE DE PARIS» по международной регистрации №695877 [5] с датой международной регистрации 15.06.1998 для однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Также в решении экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ежемесячный журнал» указывает на конкретный вид товара 16 класса и, следовательно, для остальных товаров 16 и услуг 35 классов, не связанных с данным товаром, он способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.07.2005 заявитель выражает свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- заявителем подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [3] в связи с его неиспользованием.

Заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение только для товаров 16 класса МКТУ.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, был уточнен перечень товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: печатные издания, а именно, ежемесячные журналы.

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

С учетом даты (06.11.2003) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в

пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3, 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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.

Решение экспертизы от 29.03.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию на имя иных лиц товарных знаков [1- 5].

Решением Палаты по патентным спорам от 21.03.2006 правовая охрана противопоставленного знака [3] была досрочно прекращена частично в отношении товаров 16 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Данное обстоятельство исключает возможность учета противопоставления [3] при проведении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой выполненное на фоне голубого прямоугольника буквами латинского алфавита оранжевого цвета словесное обозначение «BEAUTY», вдоль вертикальной оси буквы t которого расположен выполненный мелкими буквами белого цвета словесный элемент «ежемесячный журнал». Регистрация испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированный товарный знак со словесными элементами «АСМЕ COLOR BEAUTY» и «ЭКМИ КОЛОР БЬЮТИ», в которых словесные элементы BEAUTY и БЬЮТИ выполнены буквами, значительно меньшего размера, чем остальные словесные элементы. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой словесные элементы «BEAUTY» и «FORUM», расположенных в две строки, под ними в верхней части прямоугольника расположено неохраняемое обозначение «INTERNATIONAL CONGRESS & TRADE

FAIR», а в нижней части прямоугольника изображен круг белого цвета с четырьмя стрелками. Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Товарный знак [4] является комбинированным и представляет собой выполненное крупными буквами латинского алфавита слово «BEAUTY», над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки, а под словом «BEAUTY» расположено слово «International», выполненное мелкими буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана в отношении услуг 37 и части услуг 35 классов МКТУ.

Знак [5] является словесным и представляет собой словосочетание «LA BEAUTE DE PARIS», которое в переводе с французского языка обозначает «КРАСОТА ПАРИЖА». Правовая охрана указанного знака распространяется, в частности, на товары 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5] показал следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] не являются сходными между собой в целом, поскольку отсутствует их фонетическое, графическое и семантическое сходство, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков.

Противопоставленный знак [5] также нельзя признать сходным с заявленным обозначением, поскольку в соответствии с правилами грамматики заявленное обозначение «BEAUTY», являющееся лексической единицей английского языка, произносится как «БЬЮТИ», в то время как противопоставленный знак представляет собой обозначение, состоящее из лексических единиц французского языка «LA BEAUTE DE PARIS», и произносится как «ЛЯ БОТЭ ДЭ ПАРИ».

Что касается знака [4], противопоставленного экспертизой, то его сходство с заявленным обозначением обусловлено тождеством их сильных элементов «BEAUTY». Однако следует отметить, что знаку [4]

предоставлена охрана на территории Российской Федерации только в отношении услуг 37 и части услуг 35 классов МКТУ, которые не являются однородными или корреспондирующими товарам 16 класса, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В силу указанного можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7.

Решение экспертизы также мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона как характеризующее товар и способное ввести потребителя в заблуждение относительно товара и назначения услуг.

Входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «ежемесячный журнал» является указанием на вид товара 16 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, что свидетельствует о его неохраноспособности согласно пункту 1 статьи 6 Закона и подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил.

В связи с тем, что заявителем был ограничен перечень товаров 16 класса только периодическими изданиями, нет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, что позволяет признать его соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и подпункту (2.5.1) пункта 2.5 Правил.

Таким образом, в результате проведенного анализа с учетом вновь открывшихся обстоятельств установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2005, отменить решение экспертизы от 29.03.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | | |
|-------|----|--|
| (526) | | Ежемесячный журнал. |
| (591) | | Оранжевый, белый, голубой. |
| (511) | 16 | Печатные издания, а именно, ежемесячные журналы. |