

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 30.08.2012, поданное ОАО «СВОБОДА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708121, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010708121 было подано 17.03.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение цветка розового цвета и словосочетание «BEAUTY for Ladies», размещенное на плашке прямоугольной формы в двухуровневом исполнении: в верхней части на малиновом фоне стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета выполнено слово «BEAUTY», а снизу на белом фоне строчными буквами латинского алфавита малинового цвета шрифтом, близким к рукописному, выполнены слова «for Ladies».

Решение Роспатента от 25.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «BEAUTY» по заявке №2010708121 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «BEAUTY» по международной регистрации №820966, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что словесные элементы «for Ladies» (в переводе с английского языка – «для женщин») являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающие на назначение заявленных товаров.

В возражении от 30.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим, семантическим и визуальным различием сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010708121.

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

С учетом даты (17.03.2010) поступления заявки №2010708121 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение цветка розового цвета и словосочетание «BEAUTY for Ladies», размещенное на плашке прямоугольной формы в двухуровневом исполнении: в верхней части на малиновом фоне стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета выполнено слово «BEAUTY», а снизу на белом фоне строчными буквами латинского алфавита

малинового цвета шрифтом, близким к рукописному, выполнены слова «for Ladies».

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «BEAUTY», поскольку он выполнен в контрастном цветовом сочетании заглавными буквами большего размера, нежели в словосочетании «for Ladies», расположенном ниже. Следует отметить, что выполнение словесных элементов на разном уровне, различным шрифтом и цветом приводит, как указано в заключении экспертизы, к утрате графического и смыслового единства этих словесных элементов. Кроме того, помимо визуального, словесный элемент «BEAUTY» доминирует семантически, поскольку, являясь сильным элементом обозначения, играет основную индивидуализирующую роль, в отличие от слабых описательных элементов «for Ladies», указывающих на назначение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Противопоставленный знак по международной регистрации №820966 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «BEAUTY», поскольку он выполнен заглавными буквами в контрастном цветовом сочетании и расположен в центральной части композиции, удобной для восприятия потребителем,

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определяется фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «BEAUTY».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, определяется их принадлежностью к одной родовой группе - товарам, относящимся к

косметическим средствам и средствам по уходу за кожей, волосами и полостью рта, которые характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации.

В соответствии с изложенным, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708121, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2011.