

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2020, поданное ООО «Промсервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019730975, при этом установила следующее.

ПАЛОНЕ

Словесное обозначение « _____ » по заявке №2019730975, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.08.2020 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ. В отношении

всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

ALONE
ЭЛОН

- с товарным знаком «**ALONE** ЭЛОН» по свидетельству №584496 (1) с приоритетом от 04.09.2014 г., зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛОН", Москва, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**ПАЛОРА**» по свидетельству №372204 (2) с приоритетом от 26.06.2007 г., зарегистрированным на имя Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- со знаком «**POLONIK**» по международной регистрации № 1188453 (3) с приоритетом от 07.05.2012 г., зарегистрированным на имя UP SYNTEZA Sp. z o.o., Польша, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «**PAOLONI**» по международной регистрации № 908300 (4) с приоритетом от 26.04.2006 г., зарегистрированным на имя PAOLONI FAMILY HOLDING S.R.L., Италия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- со знаком «**paloma**» по международной регистрации № 708820 (5) с приоритетом от 24.02.1999 г., зарегистрированной на имя PALOMA d.d., Словения, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «**PALUANI**» по международной регистрации № 630037 (6) с приоритетом от 13.07.1995 г., зарегистрированной на имя PALUANI S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «PIVALONE» по международной регистрации № 583144 (7) с приоритетом от 09.03.1992 г., зарегистрированной на имя PFIZER, Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПАЛОНЕ» является фантазийным словом, не имеет смыслового значения;

- противопоставленные обозначения не ассоциируются в целом с заявленным обозначением, имеют семантические и фонетические отличия, что позволяет сделать вывод о несходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения;

- заявленное обозначение является обозначением, которое приобрело различительную способность в результате его использования и оно широко известно определенному кругу профессиональных потребителей как используемое для продуктов, применяемых только в салонах красоты и никак не сможет ввести их в заблуждение относительно товаров или производителя этих товаров;

- заявитель ограничивает перечень товаров: 03 класса МКТУ, а именно: *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/крема для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические/патчи для глаз гелевые косметические; препараты для ванн косметические; препараты для похудения косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства фитокосметические»* и 05 класса МКТУ *«бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые с*

косметическим эффектом; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства туалетные лечебные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные; шампуни педикулезные; шампуни сухие лечебные» в отношении которых испрашивает правовую охрану заявленному обозначению;

- заявитель отмечает, что противопоставленные обозначения зарегистрированы в отношении неоднородных товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

К материалам возражения приложены распечатка из сети Интернет о лекарственном средстве «Палора» и копия статьи из Большой советской энциклопедии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2019) поступления заявки №2019730975 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ПАЛОНЕ



Заявленное обозначение «
» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-7), со словесными

элементами «ALONE/ЭЛОН», «ПАЛОРА», «POLONIK» ([ПО-ЛО-НИК]), «PAOLONI» ([ПАО-ЛО-НИ]), «PALOMA» ([ПА-ЛО-МА]), «PALUANI» ([ПА-ЛУ-

ALONE
ЭЛОН

АНИ]), «PIVALONE» ([ПИ-ВА-ЛО-НЕ]), а именно: (1),

ПАЛОРА (2),  (3), PAOLONI (4),  (5),

PALUANI (6), PIVALONE (7). Правовая охрана знакам по международным регистрациям (3, 4) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ. Знаки по международным регистрациям (5, 6) действуют в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ. Товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. Знаки (2, 7) зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях (3, 5) основными элементами, играющими индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «POLONIK» ([ПО-ЛО-НИК]), «PALOMA» ([ПА-ЛО-МА]), они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) показал следующее.

ПАЛОНЕ

Так, заявленное обозначение « _____ » состоящее из 3 слогов, 3 согласных букв и 3 гласных букв, является фонетически сходным с противопоставленными знаками (1-7), поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы [ПА-ЛО-НЕ]/[АЛО-НЕ]/[ПА-ЛО-РА]/[ПО-ЛО-НИК]/[ПАО-ЛО-НИ]/[ПА-ЛО-МА]/[ПА-ЛУ-АНИ] / [ПИ-ВА-ЛО-НЕ], полностью совпадает количество слогов (кроме 7), имеют сходный состав гласных и согласных звуков в начальных и средних частях [АЛО-]/ [ПА-ЛО-]/[ПО-ЛО]/[ПАО-ЛО]/ [ПА-ЛУ], конечных частях [-НЕ]/ [-НИК]/ [-НИ], а также их

одинаковое расположение по отношению друг к другу, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Кроме того, следует отметить, что знаки (2, 5, 6, 7) зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ, к которым подлежит применение Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств» утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Анализ словарно-справочной литературы (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) показал, что заявленное обозначение не обладает смысловым значением, в связи с чем проведение анализа по семантическому сходству не представляется возможным.

Поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, то графический фактор сходства носит второстепенный характер.

Сопоставительный анализ товаров 03, 05 классов МКТУ показал следующее.

Заявитель ограничил перечень испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/крема для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические/патчи для глаз гелевые косметические; препараты для ванн косметические; препараты для похудения косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства фитокосметические»;* товаров 05 класса МКТУ: *«бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые с*

косметическим эффектом; дезодоранты для освежения воздуха; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства туалетные лечебные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные»

Вышеуказанные товары 03 класса МКТУ являются однородными таким товарам 03 класса МКТУ как «ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для душа; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для человека или животных; духи; детское мыло; жиры для косметических целей; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители косметические; кремы для кожи; крем для рук; крем для ног; крем для тела; воски для кожи; кожный антисептик для рук в виде геля; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крем-мыло жидкое; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла

косметические; масла туалетные; масла эфирные; масло бергамотовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мыло жидкое; мыло-скраб; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; палочки ватные для косметических целей; пасты зубные; порошки зубные; пемза; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для удаления макияжа; препараты для чистки; растворы для очистки; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; хна [краситель косметический]; универсальный очиститель для поверхностей; шампуни; шампуни для животных; шампуни сухие; шампуни для детей; экстракты цветочные [парфюмерия]», содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (1), части товаров 03 класса МКТУ «essence of anise, aromatic oils, deodorants for personal use, ethereal essences, essential oils, incense sticks, incenses, cosmetics, beauty creams, nail polishes, soaps, beauty soaps, deodorant soaps, disinfecting soaps, healing soaps, antiperspirant

soaps, antiperspirant soaps for feet, facial masks, body milk, fragrance mixtures, almond oil, cleaning oils, lavender oil, rose oil, turpentine oil for degreasing; oils for cosmetic purposes, oils for perfumery purposes, toilet oils, hair care lotions, after-shave lotions, preparations for make-up removing, preparations for make-up, preparations for depilation, preparations for shaving, cosmetic preparations for bath, bleaching soda, bath salts for purposes other than healing, bleaching salts, shampoos, cosmetic talc, cosmetic skin tonics, mascaras, cotton buds, cotton wool for cosmetic purposes, petroleum jelly for cosmetic purposes; colognes, toilet water, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, scented water, bleaches for cosmetic purposes, cosmetic kits, nail polish removers, teeth whitening gels» (перевод: «эссенция аниса, ароматические масла, дезодоранты для личного пользования, эфирные эссенции, эфирные масла, ароматические палочки, благовония, косметика, косметические кремы, лаки для ногтей, мыло, косметическое мыло, дезодорирующее мыло, дезинфицирующее мыло, лечебное мыло, мыло-антиперспирант, мыло-антиперспирант для ног, маски для лица, молочко для тела, ароматические смеси, миндальное масло, очищающие масла, масло лаванды, розовое масло, скипидарное масло для обезжиривания; масла для косметических целей, масла для парфюмерии, туалетные масла, лосьоны для ухода за волосами, лосьоны после бритья, препараты для снятия макияжа, препараты для макияжа, препараты для депиляции, препараты для бритья, косметические препараты для ванн, отбеливающая сода, соли для ванн для иных целей, кроме лечебных, отбеливающие соли, шампуни, косметический тальк, косметические тоники для кожи, туши, ватные палочки, вата для косметических целей, вазелин для косметических целей; одеколоны, туалетная вода, перекись водорода для косметических целей, ароматизированная вода, отбеливатели для косметических целей, косметические наборы, жидкости для снятия лака, гели для отбеливания зубов) противопоставленного знака по международной регистрации (3), а также товарам 03 класса МКТУ «*soaps; perfumery, essential oils, cosmetics»* (перевод: «мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика»), сравниваемые товары объединены общеродовыми признаками, относятся к одному и тому же виду товаров – косметическая продукция, данные товары имеют одно назначение (уход за

кожей, волосами, ногтями а также ротовой полостью, с целью улучшения внешности), имеют одни и те же каналы сбыта (косметические отделы), один и тот же круг потребителей.

Испрашиваемые (вышеперечисленные) товары 05 класса МКТУ являются однородными таким товарам 05 класса МКТУ как *«бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; яды; яды бактериальные»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты»*, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (2), товарам 05 класса МКТУ *«sanitary napkins»* (перевод: *«гигиенические салфетки»*), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (5), части товаров 05 класса МКТУ *«produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,»* (перевод: *«фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, питание для младенцев, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и зубных слепков, дезинфицирующие средства»*), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (6), а также товарам 05 класса МКТУ *«produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants»* (перевод: *«фармацевтические, ветеринарные и санитарные препараты, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, питание для младенцев, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и зубных слепков, дезинфицирующие средства»*), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

(7), сравниваемые товары соотносятся между собой как род-вид товара (лекарственные средства), имеют одно и то же назначение (товары медицинского назначения).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-7) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.