

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.10.2009. Данное возражение подано ЗАО «АПРЕЛЬ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «CHOCOLIFTING» по заявке №2007735612/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «CHOCOLIFTING» по заявке №2007735612/50 с приоритетом от 15.11.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CHOCOLIFTING», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявляемых товаров.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.06.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007735612/50 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части товаров 03

класса МКТУ, относящихся к косметическим продуктам, указывает на их назначение и состав, а в отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и состава товаров.

Кроме того, в заключении указано, что обозначение «CHOCOLIFTING» используется различными фирмами-производителями косметических товаров, например, «Лаборатория ESTER» и «Весна».

В Палату по патентным спорам 08.10.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007735612/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является словом английского языка, не имеет самостоятельного значения и носит фантазийный характер в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ;
- практика Роспатента подтверждает регистрацию обозначений, в состав которых входит элемент «CHOC-», в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- заявитель, компания «Лаборатория ESTER», компания «ВЕСНА» являются аффилированными лицами. Кроме того, товары, выпускаемые «Лаборатория ESTER», компанией «ВЕСНА» начали выпускаться после даты приоритета заявки №2007735612/50.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007735612/50 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие

17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленный знак по заявке №2007735612/50 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение «CHOCOLIFTING» является сложносоставным словом, которое образовано из словесных элементов «choc» и «lifting», а также соединяющей их буквы «о».

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.multitran.ru), обозначение «choc» переводится с английского языка как шоколад.

Словесный элемент «lifting» переводится с английского языка (см. www.multitran.ru) как 1. лифтинг-эффект, 2. эффект подтягивания кожи, 3. восстановление, лифтинг и др.

Таким образом, в целом словесный элемент «CHOCOLIFTING» возможно перевести как «шоколадный лифтинг» и др.

Согласно словарно-справочной информации (www.yandex.slovari.ru), «шоколад»- кондитерское изделие, получаемое переработкой какао-бобов с сахаром и другими пищевыми компонентами. «Лифтинг» является косметической процедурой по подтяжке кожи. То есть, словосочетание «шоколадный лифтинг» означает косметическую процедуру, направленную на подтяжку кожи, с использованием особого ингредиента- шоколада.

В соответствии с изложенным, элемент «CHOCOLIFTING» в заявленном обозначении в отношении части товаров 03 класса МКТУ характеризует товары, поскольку указывает на состав (шоколад) и назначение (подтяжка кожи) указанных товаров. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1

статьи 6 Закона, и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

В отношении иной части товаров 03 класса МКТУ, обозначение «CHOCOLIFTING» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и назначения указанных товаров. Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2007735612/50 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, правомерен.

Относительно довода заявителя о том, что в английском языке не используется буква «о» для образования сложносоставных слов, необходимо отметить следующее. Словесный элемент «CHOCOLIFTING» заявляется на регистрацию в качестве товарного знака на территорию Российской Федерации, поэтому средний российский потребитель, не владеющий нюансами правил словообразования в английском языке, при восприятии указанного обозначения будет руководствоваться тем, что слово состоит из двух значимых и достаточно известных потребителю косметической продукции слов «choc» и «lifting», которые вместе однозначно ассоциируются с косметическими средствами от морщин, в состав которых входит шоколад, который, кстати, широко используется в косметике.

Довод заявителя о наличии иных регистраций, содержащих словесный элемент «choc-», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30, класса МКТУ, не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство ведется отдельно по каждой заявке.

Заявителем представлены документы, подтверждающие наличие аффилированных связей между ЗАО «Апрель», компанией «Лаборатория ESTER» и компанией «ВЕСНА». Кроме того, заявителем указывается, что выпуск товаров под обозначением «CHOCOLIFTING» был начат аффилированными компаниями после даты приоритета заявки №2007735612/50. В связи с этим, нет оснований полагать, что обозначение «CHOCOLIFTING» приобрело дополнительную различительную

способность в результате его использования заявителем и воспринимается как средство индивидуализирующее его товары. Таким образом, доводы возражения не снимают оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 01.02.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление. Доводы, указанные в корреспонденции от 01.02.2010, повторяющие доводы возражения от 08.10.2009, были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.06.2009.