

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее 25.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Баландиным Александром Константиновичем, Оренбургская обл., г. Орск, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018727641, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018727641, поданной 03.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде окружности, обрамленный растительным орнаментом, внутри которого расположены

словесные элементы «ILSA» и «PREMIUM PERFUME», выполненные один под другим буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтами.

Роспатентом 25.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727641 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3), 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «PREMIUM PERFUME», который в переводе с английского языка на русский язык означает «парфюмерия премиум класса» (см. Интернет-словари сайт <https://www.multitrans.ru/>).

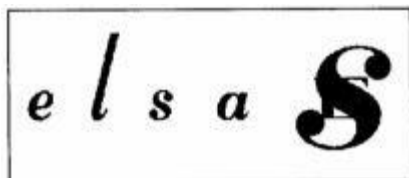
В связи с чем для части товаров 03 класса МКТУ (*«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]»*) не обладает различительной способностью, т.к. указывает на вид и назначение товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части заявленных товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком по свидетельству № 661973 с приоритетом от 18.05.2017, зарегистрированным на имя Косиценой Любви Насибулловны, Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- со знаком по международной регистрации № 1084129 с приоритетом от 17.06.2011 (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании INTERBASIC HOLDING S.R.L., Италия в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 25.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части указания словесного элемента «PREMIUM PERFUME», в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, отмечает, что указанный элемент является описательным и для других заявленных товаров 03 класса МКТУ, относящихся к косметическим средствам, поскольку парфюмерия – это ароматические и косметические товары (что подтверждается словарно-справочными изданиями), в связи с указанным заявитель скорректировал перечень заявленных товаров следующими позициями: *амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные;*

масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло], для которых словесный элемент «PREMIUM PERFUME» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров;

- товары уточненного перечня не однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (1), поскольку относятся к разным видам товаров (заявленные товары – это товары широкого потребления, в то время как товары противопоставленного знака – это профессиональные средства и материалы для оказания маникюрных услуг и услуг по наращиванию ресниц), имеют разный круг потребителей и разный рынок сбыта (парфюмерно-косметические магазины, специализированные поставщики – специализированные магазины). Кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) оказывает профессиональные услуги в области маникюра и наращиванию ресниц, а заявитель производит и реализует духи,

туалетную воду, косметические средства, т.е. осуществляют разные виды деятельности. Указанное позволяет снять данное противопоставление;

- что касается противопоставленного знака (2), то заявленное обозначение и знак (2) не являются сходными, так как:

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует совпадение по фонетическому критерию сходства, так, противопоставленный знак (2) включает два словесных элемента «ELSA» и «ES», которые фонетически не сходны со словесным элементом «ILSA» заявленного обозначения ([э л з а йэс] – [и лса]). При этом заявитель отмечает, что заявленное обозначение, с учетом его графического исполнения, может быть прочитано как «TLSA» или «TISA»;

- сравниваемые обозначения не сходны визуально. Так, заявленное обозначение является визуально более коротким в отличие от знака (2) в силу разного состава букв, использования разных шрифтов;

- между сравниваемыми обозначениями также отсутствует совпадение по семантическому критерию сходства. Так, противопоставленный знак (2) ассоциируется с женским именем Эльза, в то время как, словесный элемент «ILSA» заявленного обозначения является фантазийным и не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018727641 в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ (указанного выше).

С возражением заявителем была представлена распечатка с сайта <http://www.wipo.int/madrid> сведений по противопоставленному знаку (2) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.07.2018) поступления заявки № 2018727641 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2018727641 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент, выполненный в виде окружности, обрамленный растительным орнаментом, внутри которого расположены словесные элементы «ILSA» и «PREMIUM PERFUME», выполненные один под другим буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтами. Обозначение выполнено в золотом цвете.

В возражении заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2018727641 следующими позициями: *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не*

для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (25) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении уточненного перечня, указанного выше

Заявленное обозначение включает словесные элементы «PREMIUM PERFUME», которые согласно словарно-справочным источникам информации имеют следующие значения: в переводе с английского языка на русский язык слово «premium» означает премиальный товар, товар высшего качества, слово perfume означает 1. (сущ.) аромат, запах, благоухание, парфюм, благовоние, отдушка, парфюмерия; 2. (прил.) парфюмерный, где парфюмерия – это собир. ароматические, косметические товары и гигиенические освежающие средства, а также их производство, см. Яндекс-переводчик; Толковый словарь С.И. Ожегов, Н.Ю.Евремова на сайте dic.academic.ru).

С учетом семантики словесный элемент «PREMIUM PERFUME» применительно к товарам уточненного перечня относится к обозначению, которое характеризует товары, указывает на их вид и свойства, и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается) и, следовательно, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров. В этой связи основание для отказа по пункту 3(1) может быть снято.

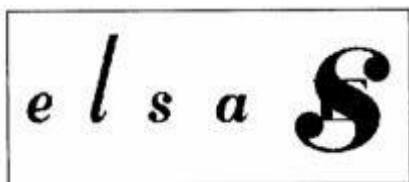
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

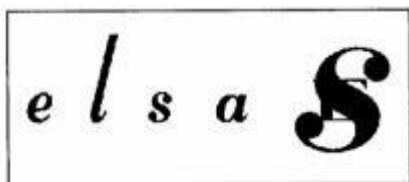
В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак  по свидетельству № 661973 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее слово «ELSA», которое, несмотря на оригинальное графическое исполнение буквы «А», не утратило словесного характера и легко прочитывается, и слово «PROFESSIONAL», которое является неохраняемым элементом. Словесные элементы выполнены один под другим буквами латинского алфавита разного размера. Между словесными элементами расположена прямая линия.

Знак охраняется черном, красном цветовом сочетании.



- знак  по международной регистрации № 1084129 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее заключенные в прямоугольную рамку словесный элемент «ELSA», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный справа от него, изобразительный элемент в виде монограммы латинских букв «Е» и «S».

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (1, 2) несут словесные элементы «ILSA» и «ELSA».

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ILSA» и «ELSA» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [IL-] - [EL-] и тождества звучания конечных частей [-SA], а также одинакового состава согласных, весьма близкого состава гласных, одинакового количества букв, звуков, слогов.

Что касается довода заявителя относительно того, что заявленное обозначение с учетом его графического исполнения может быть прочитано как «TLSA» или «TISA», то коллегия отмечает, что в заявленном обозначении первые две буквы, несмотря на их художественную проработку, сохранили присущее данным буквам начертание, отличное от букв «Т» и «I».

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку слово «ILSA» является фантазийным, а слово «ELSA» в переводе с английского языка на русский язык означает женское имя Эльза.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов «ILSA» - «ELSA».

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«(акриловая пудра для ногтей; акриловые краски для росписи по ногтям; акриловые полимеры для моделирования ногтей; аксессуары для моделирования ногтей; аппликаторы для дизайна ногтей; гели для моделирования ногтей; изображения переводные декоративные для косметических целей; клей для ногтей; клей для ресниц; косметические пигменты для ногтей; лаки для ногтей и средства по уходу за ногтями; наборы для моделирования ногтей, включающие в свой состав все вместе или по отдельности материалы для дизайна ногтей (фольга, металлы, слюда, сухоцветы, стразы, наклейки, пластиковые украшения, металлические украшения, сетки, стружки, песок, глиттер, стеклярус, пирсинг, трафареты); материалы для ремонта ногтей; мономеры для акрилового*

моделирования ногтей; наборы для моделирования ногтей; наборы для наращивания ресниц; наборы для химической завивки ресниц; накладные ресницы; наклейки для ногтей; ногти искусственные; обезжириватель-спрей для ресниц; праймеры для ногтей; профессиональные жидкости для моделирования ногтей; пучки для наращивания ресниц; тисы (накладные ногти)».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ (*Perfumery and cosmetics, namely perfumes, eau de Cologne, after-shave lotions, make-up, deodorants for personal use, antiperspirants (toiletries), essential oils for personal use, soap, shaving soap and hair care preparations; dentifrices; laundry preparations, namely detergents for bleaching and scrubbing / Парфюмерия и косметика, а именно парфюмерия, одеколон, лосьоны после бритья, косметика, дезодоранты для личного пользования, антиперспиранты (туалетные принадлежности), эфирные масла для личного пользования, мыло, мыло для бритья и средства по уходу за волосами; средства для чистки зубов; средства для стирки, а именно моющие средства для отбеливания и очистки*).

При анализе однородности коллегия учитывала следующее.

Согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» (далее – ГОСТа 32048-2013) парфюмерно-косметическая продукция – это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

К парфюмерно-косметической продукции относятся, в том числе: духи, крема, средства для ногтей (лак, средства по уходу за ногтями), лосьоны, мыла, шампуни.

Таким образом, товары, указанные в уточненном перечне и перечнях противопоставленных знаков (1, 2) однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), имеют одно функциональное назначение, товары взаимодополняемы, имеют один круг

потребителей (широкий круг потребителей), совместно встречаются в гражданском обороте (так, профессиональная косметика широко представлена в крупных сетевых маркетах, например в Иль де Боте, Л'Этуаль). В этой связи, возможно предположение о происхождении данных товаров из одного источника.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака (1) и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности, не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1) и в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельству №661973 (1) и по международной регистрации № 1084129 (2) в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.