

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 – ГК РФ), 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, рассмотрела возражение от 27.11.2009 на решение Роспатента от 04.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008717477/50, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г.Новосибирск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2008717477/50 с приоритетом от 03.06.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – лак (аэрозоль) для волос, средства косметические, препараты для завивки волос.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РОССИЯНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и имеющее фантазийный характер в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2008717477/50 принято решение Роспатента от 04.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «Россиянка», зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва, по свидетельству № 224391 с приоритетом от 31.10.2000 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.09.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- для товаров 3 класса МКТУ одним из родовых понятий является «косметика и косметические товары», с которым такие товары, как «лосьон для волос» и «лак (аэрозоль) для волос» соотносятся как два самостоятельных видовых понятия;

- лосьоны для волос относятся к средствам по уходу за кожей, а лаки для волос к средствам для сохранения прически, то есть они являются разными видовыми понятиями;

- «лосьон для волос» и «лак (аэрозоль) для волос» имеют разное назначение, так как лосьоны для волос предназначены для укрепления и роста волос, а лаки для волос для сохранения и придания объема прически;

- «лосьон для волос» и «лак (аэрозоль) для волос» имеют различный состав ингредиентов и технологию изготовления;

- заявителю принадлежало исключительное право на товарный знак «Россиянка» по свидетельству № 171059 в отношении товаров 03 класса МКТУ – лак для волос, во время действия которого был зарегистрирован противопоставленный товарный знак в отношении товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что экспертиза признала эти товары неоднородными;

- при оценке сходства нужно учитывать широкую известность самого заявителя и его продукции под обозначением «Россиянка», а именно серии лаков для волос, выпускаемых с 1985 года.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 171059 на 1 л. [1];
- копия устава ОАО «СИБИАР» на 4 л. [2];
- информация о предприятии ОАО «СИБИАР» на 4 л. [3];
- основные группы продукции «СИБИАР» 1 л. [4];
- данные о географическом распространении серии «Россиянка» на 2 л. [5];
- информация о выпуске лаков для волос «Россиянка» с разбивкой по годам на 1 л. [6];
- ТУ 6-40 5793417-26-90 «Лаки для волос в аэрозольной упаковке» от 01.01.1991 на 3 л. [7];

- титульный лист рецептуры лака для волос «Россиянка» к ТК 6-40 5793417-26-90 «Лаки для волос в аэрозольной упаковке» от 01.01.1991 на 1 л. [8];

- карточка корпуса баллона лака для волос «Россиянка», утвержденная художественным советом всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химической промышленности от 20.11.1985 на 6 л. [9];

- рекламная листовка 1 экз. [10];

- рекламный буклет 1 экз. [11];

- дипломы о награждении продукции ОАО «СИБИАР» на 1 л. [12];

- техническое обоснование разнородности товаров лосьона и лаков для волос в аэрозольной упаковке на 3 л. [13];

- Вилков С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. Учебник для вузов. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2000, С. 141, С. С. 160-168 на 8 л. [14].

В дополнение к возражению заявителем представлена на имя Руководителя Роспатента корреспонденция от 17.02.2010, в которой заявитель повторно просит принять во внимание широкую известность в Российской Федерации заявителя и его продукции, а также то, что в товары «лосьоны для волос» и «лак (аэрозоль) для волос» экспертиза признала неоднородными во время действия регистрации товарного знака «Россиянка» по свидетельству № 171059.

К корреспонденции приложены материалы, повторяющие приложения к возражению, а также брошюра с информацией о заявителе к 35-летию предприятия на 8 л. [15].

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 04.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (03.06.2008) заявки № 2008717477/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОССИЯНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224391 представляет собой словесное обозначение «РОССИЯНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они фонетически и семантически тождественны. Некоторые различия в размере шрифта графического исполнения словесных элементов являются незначительными и не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное впечатление.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ - лак (аэрозоль) для волос, средства косметические, препараты для завивки волос.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 224391 предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, мыла, эфирные масла, лосьоны для волос.

Товары 03 класса МКТУ, а именно, «лак (аэрозоль) для волос, средства косметические, препараты для завивки волос», для которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака являются однородными по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, товарам 03 класса МКТУ «мыла, эфирные масла, лосьоны для волос», в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку № 224391.

Парфюмерные и косметические средства, к каковым относятся товары заявленного и противопоставленного перечней, являются товарами краткосрочного пользования, в отношении которых степень внимательности снижена, а опасность смешения при высокой степени сходства знаков велика.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 224391 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, а заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения об использовании заявленного обозначения со ссылкой на материалы, представленные в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, приведены без учета того, что норма пункта 6 статьи 1483 ГК РФ имеет целью защищать права на старшие товарные знаки от нарушения исключительного права и оценка факта

сходства не связана с условием приобретения различительной способности в результате использования заявленного обозначения до даты подачи заявки. Закон не содержит запрета использовать незарегистрированные в качестве товарного знака обозначения, однако использование незарегистрированного в качестве товарного знака обозначения может привести к нарушению прав третьих лиц, в том числе прав на зарегистрированные товарные знаки.

Довод возражения о наличии правовой охраны товарного знака по свидетельству № 171059, действовавшей в период, когда была произведена регистрация противопоставленного товарного знака, для однородных товаров 03 класса МКТУ, не может быть принят во внимание, поскольку наличие ранее зарегистрированных товарных знаков не является основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку в нарушение исключительного права другого лица на тождественное обозначение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.09.2009.**