

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 27.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010723827, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010723827 с приоритетом от 22.07.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СКИНФУД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что для питательного крема для кожи заявленное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на вид и свойства, так как оно используется различными производителями и является транслитерацией слова «skinfood», а для остальных

товаров способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения товаров.

В данном заключении также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «SKIN FOOD» по свидетельству № 339832, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.04.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение является неделимым фантазийным словом, в силу чего оно не способно характеризовать товары или ввести в заблуждение потребителя относительно товаров;

2) проведенный в Интернете поиск не выявил ни одного случая использования иными лицами фантазийного слова «СКИНФУД»;

3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются по фонетическому критерию (по количеству слов, слогов и звуков), визуальному критерию (наличие в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов) и семантическому критерию (словесные элементы в противопоставленном товарном знаке воспроизводят фирменное наименование его владельца и указывают на дату основания компании).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ, а именно, в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; вазелин косметический; вещества ароматические [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; грим; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный];

карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; пудра гримерная; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; 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 для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» и товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; бальзамы для медицинских целей; биндажи гигиенические; биндажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; вазелин для медицинских целей; ванны кислородные; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для человека; ментол; микстуры; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для

фармацевтических целей; пластыри медицинские; мази медицинские; препараты для ванн лечебные; препараты для обработки ожогов; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; растворы вагинальные; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; свечи курительные; свечи медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства против потения ног; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; укроп для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

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.

В соответствии с абзацем 1 и 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой одно слово «СКИНФУД», выполненное без пробелов буквами русского алфавита одинакового размера, в силу чего воспринимается как неделимое слово.

Слово «СКИНФУД» не было найдено в словарях, то есть оно является фантазийным. Не обнаружено каких-либо значений и у слова «skinfood», транслитерацией которого, как было отмечено экспертизой, является заявленное обозначение.

Что касается довода экспертизы об использовании заявленного обозначения различными производителями в качестве указания на характеристику товаров, то следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, которые подтверждали бы указанный довод.

Напротив, ссылки по результатам поиска слов «скинфуд» и «skinfood» в Интернете содержат в основном только сведения о косметике «SKIN FOOD», выпускаемой корейской компанией «Skin Food Co., Ltd.» – правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 339832, зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТУ (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.).

Таким образом, в Интернете были обнаружены только сведения об использовании обозначения «SKIN FOOD» для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ указанной компанией, то есть в качестве принадлежащего ей товарного знака.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения (фантазийного слова «СКИНФУД») не обладающим различительной способностью и/или описательным, то есть несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отсюда следует, что отсутствуют также и основания для признания его способным ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения товаров 03 и 05 классов МКТУ, для которых, согласно возражению, испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, с учетом упомянутых выше сведений из Интернета о присутствии на российском рынке косметической продукции «SKIN FOOD» компании «Skin Food Co., Ltd.», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение может породить у потребителя ассоциации с этим производителем и его продукцией. Следовательно, для товаров 03 класса МКТУ оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, как было отмечено выше, компания «Skin Food Co., Ltd.» является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству

№ 339832, зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет (07.12.2004).

Данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «SKIN FOOD», выполненным в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «SKIN FOOD», так как он акцентирует на себе внимание, поскольку выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «since 1957», включенный в товарный знак как неохраняемый, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал наличие фонетического вхождения одного обозначения в другое, в силу чего они ассоциируются друг с другом в целом. Фонетическое тождество слова «СКИНФУД» и словосочетания «SKIN FOOD» обусловлено совпадением у них всех звуков.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (различия по количеству слов и букв и составу букв, шрифтовому исполнению, наличие изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке) и семантическому критерию сходства обозначений (слово «СКИНФУД» является фантазийным, а словосочетание «SKIN FOOD» в переводе с английского языка означает «питание кожи») имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого было установлено фонетическое сходство этих знаков.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, относятся к одним и тем же родовым группам (косметика и парфюмерия), то есть являются однородными.

Указанное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 339832 до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака не распространяется на товары 05 класса МКТУ, относящиеся к иным родовым группам, отличающиеся назначением, кругом потребителей и условиями сбыта, ввиду чего не усматривается препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в ограниченном перечне товаров в возражении.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010723827.