

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 17.10.2017, поданное ООО «Галант Косметик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702084 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016702084, поданной 28.01.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, красный, черный».

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение



. Изобразительный элемент представляет собой фигуру, образованную двумя прямоугольниками. Внутри фигуры расположен словесный элемент «MAXCARE», выполненный буквами латинского алфавита».

Решение Роспатента от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702084 в отношении товаров 03 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

Maxcare

- со знаком [2] по международной регистрации № 874963, приоритет от 15.09.2005, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «DONGGUAN YINGFENG WUJIN SUJIAO ZHIPIN YOUXIAN GONGSI», Qiaotou Cun, Qiaotou Zhen, Dongguan, Guangdong, Китай, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- экспертизой указано, что противопоставленный знак [2] является комбинированным знаком, поскольку согласно данным сайта <http://www.wipo.int/> знак [2] является комбинированным (изобразительный элемент указан под кодом 531, словесный элемент указан под кодом 550). Согласно действующему законодательству комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми обозначениями, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы;
- экспертизой также отмечено, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. При этом, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров, рассматриваемых как однородные.

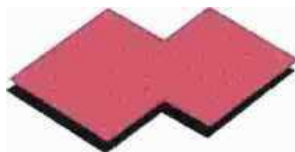
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.06.2017.

Доводы возражения, поступившего 17.10.2017, сводятся к следующему:

- в соответствии с данными, указанными на сайте www.wipo.int/romarin, вид противопоставленного знака «MAXCARE» [2] — Figurative, т.е. изобразительное обозначение;
- экспертизой не конкретизировано, какой именно элемент в противопоставленном знаке [2] является изобразительным элементом, а какой — словесным;
- в соответствии с приложением № 1 к Рекомендациям, относящимся к библиографическим данным, коды 531 и 550 относятся к описаниям изобразительных элементов знаков;
- экспертизой ошибочно сделан вывод о принадлежности противопоставленного знака [2] к комбинированным обозначениям, поскольку он является изобразительным;

- анализ сходства должен устанавливаться только между противопоставленным

изобразительным знаком **Maxcare** [2] и изобразительным элементом



заявленного обозначения [1];

- у сравниваемых изобразительных элементов отсутствуют признаки сходства: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов;

- первое зрительное впечатление, получаемое при сравнении анализируемых обозначений [1] и [2] однозначно указывает на отсутствие сходства между ними. Зрительное восприятие отдельного объекта начинается с его внешнего контура, поскольку именно он запоминается в первую очередь, при этом внешний контур, внешняя форма заявленного комбинированного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не имеют общих очертаний;

- изобразительный элемент заявленного обозначения [1] представляет собой геометрическую фигуру красного цвета, которая является доминирующим элементом, в то время как у противопоставленного товарного знака [2] отсутствуют какие - либо геометрические фигуры, цветовые решения, или иные доминирующие элементы.

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.10.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702084/50 от 19.06.2017 г. - [3];

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства по заявке № 2016702084/50 от 25.11.2016 г. - [4];

- копия письма заявителя № 09/04 от 28.04.2017 г. (доводы заявителя) от 25.11.2016 г. - [5];

- копия письма заявителя о предоставлении разъяснений № 2/02-17 от 17.02.2017 г. - [6];
- копия письма Роспатента по заявке № 2016702084/50 от 20.03.2017 г. - [7].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 17.10.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (28.01.2016) заявки № 2016702084 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, словесный элемент «MAXCARE» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, красный, черный».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. См. пункт 6.3.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «MAXCARE», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Maxcare

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 874963, приоритет от 15.09.2005 представляет собой обозначение «Maxcare», выполненное буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «pâtes à polir; amidon de blanchisserie; préparations lessivielles; préparations de nettoyage; produits à astiquer; cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; arômes pour cosmétiques» («пасты полировальные; крахмал для белья; средства для стирки; препараты для чистки; чистящие препараты; косметические средства; салфетки, пропитанные лосьонами косметическими; косметические средства для животных; зубные порошки и пасты; ароматизаторы для косметики»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал полное звуковое вхождение словесного элемента «Maxcare» [2] в состав заявленного обозначения [1].

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесных элементов «MAXCARE» [1] / «Maxcare» [2], входящих в состав сравниваемых обозначений. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что использование букв одного алфавита способствует признанию обозначений сходными.

Ввиду сходства словесных элементов «MAXCARE» [1] / «Maxcare» [2] по фонетическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя об отнесении противопоставленного знака [2] к изобразительным обозначениям признан коллегией неубедительным. Согласно пункту 32 Правил к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений.

С учетом стилизации шрифта (неровные края) противопоставленный знак «Maxcare» [2] был квалифицирован экспертизой как комбинированный. При этом, несмотря на стилизацию шрифта, элемент «Maxcare» [2] не утратил словесного характера и может читаться как «Макскаре», «Макскэа». Кроме того, согласно данным сайта <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp> в графе 550 знака [2] указано «Indication relating to the nature or kind of mark The words contained in the mark have no meaning», что в переводе с английского языка на русский язык означает: что указание, относящееся к его природе или виду слово, содержащееся в знаке, не имеет значения. Там же графа 531 «International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(5)» (Международная классификация изобразительных элементов знака (Венская классификация) - VCL(5)) указана рубрика: 27.05.01. К данной рубрике относятся элементы, выполненные в оригинальной графике. Таким образом, знак «Maxcare» [2] представляет собой словесное обозначение, не обладающее смысловым значением и имеющее оригинальное графическое исполнение.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

При оценке однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегией также принято во внимание фонетическое тождество и визуальное сходство

словесных элементов «MAXCARE» [1] / «Maxcare» [2], сопровождающих сравниваемые товары. Как известно, «степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные» (пункт 3.6. «Методических рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198).

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; грим; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; воски для кожи; кремы косметические; 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; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; ресницы

искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 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 обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; хна [краситель косметический]; экстракты цветочные [парфюмерия]» заявленного обозначения [1] и товары 03 класса МКТУ «косметические средства; салфетки, пропитанные лосьонами косметическими; ароматизаторы для косметики» противопоставленного знака [2] относятся к одному роду «косметика и парфюмерия, средства для гримирования», имеют общее назначение (для косметических, парфюмерных, либо гигиенических целей), круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; шампуни; шампуни сухие; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания» заявленного обозначения [1] и товары 03 класса МКТУ «пасты полировальные; крахмал для белья; средства для стирки; препараты для чистки; чистящие препараты» противопоставленного знака [2] относятся к одному роду «товары санитарно-гигиенические», имеют общее назначение (для санитарных, гигиенических целей), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; смеси ароматические из цветов и трав» заявленного обозначения [1] и товары 03 класса МКТУ «ароматизаторы для косметики» противопоставленного знака [2] имеют общее

назначение и одни и те же цели (придание ароматов), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ «масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое» заявленного обозначения [1] представляют собой сырье и экстракты для парфюмерно-косметических товаров, то есть являются сопутствующими, либо входят в состав товаров 03 класса МКТУ «косметические средства; салфетки, пропитанные лосьонами косметическими; косметические средства для животных; зубные порошки и пасты; ароматизаторы для косметики» противопоставленного знака [2], что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2017.