

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.08.2010, поданное КЬЮ-МЕД АБ, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723614/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008723614/50 с приоритетом от 24.07.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «RESTYLANE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В соответствии с удовлетворением ходатайства заявителя, заявка №2008723614/50 признана выделенной из первоначальной заявки №2007706628/50 с установлением приоритета по первоначальной заявке от 13.03.2007.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.05.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723614/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в силу фонетического признака сходства сходно до степени смешения со знаками «RESTYLOXAN», «RESTYLAX», «RESTYNOL», «RESTYLOX», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя

другого лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (международные регистрации №832471, №832472, №832988, №836092 с конвенционным приоритетом от 16.04.2004 – [1-4]).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723614/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются в целом фантазийными словами, образованными путем соединения слабого элемента «RESTYL», представляющего основу слова «RESTYLING» (термин, который широко используется во всех сферах деятельности, в том числе и в области косметологии) и различных оригинальных отличительных частей;

- часть «RESTYL» не является оригинальным отличительным элементом знаков, а указывает в данном случае на цель применения и назначения товаров – косметических средств, улучшающих внешность;

- различительная способность сопоставляемых обозначений при общей описательной основе обеспечивается за счет использования различных оригинальных окончаний или формантов;

- сопоставляемые обозначения фонетически не являются сходными до степени смешения, так как конечные части слов «-ANE» (заявленного обозначения) и «-OXAN», «-AX», «-OL», «-OX (противопоставленных знаков), характеризуются разным составом гласных и согласных букв, обозначения имеют разное количество слогов, ударения в сопоставляемых обозначениях не совпадают;

- сравниваемые обозначения не сходны графически, в силу различия окончаний слов, образованных различными по внешнему виду буквами, разной длиной сравниваемых слов;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что препарат, маркированный обозначений «RESTYLANE» не предназначен для широкого круга потребителей, а имеет узкоспециальное назначение для врачей-специалистов в

области косметологии и используется только в специализированных клиниках и центрах красоты;

- в подтверждение отсутствия конфликта и возможного смешения между знаками заявитель прилагает письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с Интернет сайта <http://www.multitran.ru> [1];
- распечатки с Интернет сайта, касающиеся информации об услугах рестайлинг [2];
- распечатки с Интернет сайта, касающиеся информации препарата «RESTYLANE» [3];
- копия письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [4].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008723614/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2010, заявителем в дополнение к материалам возражению был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.03.2007) приоритета заявки №2008723614/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

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

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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 соответствия знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «RESTYLANE» по заявке №2008723614/50, как указано выше, является словесным, выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «RESTYLOXAN», «RESTYLAX», «RESTYNOL», «RESTYLOX» по международным регистрациям №832471, №832472, №832988, №836092 являются словесными, выполненными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ. Следует отметить, что противопоставленные знаки [1-4] зарегистрированы на имя одного лица и

представляют собой серию знаков, в основе которой лежит словесный элемент «RESTY-».

Сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения сходны фонетически в силу наличия в заявлении обозначении фонетически тождественного элемента «RESTY», лежащего в основе серии противопоставленных знаков [1-4].

При этом следует отметить, что заявленное обозначение, хотя и имеет отличие от каждого из обозначений, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков.

Не представляется возможным провести оценку по семантическому фактору сходства, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то применение в написании сравниемых обозначений элементов букв латинского алфавита и стандартного шрифта усиливает их сходство.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками [1-4] по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров показал, что они относятся к одному виду товаров (косметические препараты), то есть являются однородными. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных знаков [1-4] дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008723614/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не

тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2008723614/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на российском рынке товары, маркованные заявленным обозначением, в отличие от товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков [1-4], имеют узкоспециальное назначение для врачей-специалистов в области косметологии и используется только в специализированных клиниках и центрах красоты.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 31.08.2010, отменить решение Роспатента от 26.05.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008723614/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

03 - косметические препараты и препараты для улучшения внешности.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.