

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.06.2008, поданное "ОКЛОР ХОЛДИНГ Лтд", Кипр [OCLOR HOLDING Ltd, Cyprus] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005734482/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005734482/50 с приоритетом от 29.12.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "белый, серый, темно-серый, черный".

В качестве товарного знака заявлено обозначение, которое является комбинированным. Согласно приведенному в заявке описанию "изобразительная часть представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник. На фоне полосы темно-серого цвета расположено словосочетание "BEAUTY CARE" (Бьюти Кеэ), переводимое с английского языка как "такт", "тактичность". Словесные элементы выполнены прописными латинскими буквами белого цвета, слово "ТАКТ" выполнено оригинальным шрифтом, словосочетание "BEAUTY CARE" – стандартным. Над словесной частью в центре обозначения расположено изображение кувшина темно-серого цвета с двумя симметрично расположенными ручками. На фоне кувшина расположена композиция в

виде ветки с листьями вытянутой формы, выполненной серым цветом, и плодами в форме круга, выполненными черным цветом".

Решением Роспатента 24.01.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированным несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком "ТАКТ" с приоритетом от 31.08.2000, свидетельство № 221845. Правообладателем знака является ЗАО "Апрель", Самарская обл., пос. Придорожный;
2. правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ;
3. слова "beauty care" (в переводе с английского языка – забота о красоте) указывают на назначение товаров и являются неохраняемыми согласно положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- на момент вынесения решения Роспатента от имени заявителя в Палату по патентным спорам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 221845 в связи с его неиспользованием;

- на заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2008, было принято решение об удовлетворении данного заявления;

- противопоставленный товарный знак за № 221845 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого объема притязаний.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005734482/50 – на 3 л. (1);
- протокол от 06.05.2008 заседания коллегии Палаты по патентным спорам по заявке № 2000722270/50 – на 1 л. (2);
- решение от 08.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 221845 в связи с его неиспользованием – на 5 л. (3).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2005) поступления заявки № 2005734482/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

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

Заявленное обозначение по заявке № 2005734482/50 является комбинированным, состоит из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представлена прямоугольником. Доминирующее положение в прямоугольнике занимает изобразительная составляющая в виде кувшина с орнаментом в виде веточки и круглыми ручками. В нижней части прямоугольника расположен словесный элемент "ТАСТ", исполненный оригинальным шрифтом, и словесная составляющая "beauty care", выполненная стандартным шрифтом. Все слова исполнены латинским шрифтом.

Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: "белый, серый, темно-серый, черный" в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005734482/50.

Решение Роспатента от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ оспаривается в связи с досрочным прекращением правовой охраны старшего знака по свидетельству № 221845. В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы [1-3]. Решение Роспатента от 24.01.2008 в части признания элемента "beauty care" неохраноспособным заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак "ТАКТ" по свидетельству № 221845 с приоритетом от 31.08.2000 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита. На основании решения Палаты по патентным спорам от 08.07.2008 правовая охрана данного знака прекращена досрочно полностью в связи с его неиспользованием. Правовая охрана знака действовала, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака однородны, что в данном случае заявителем не оспаривается. Вывод о сходстве знаков правомерен в силу тождественности звучания слов "ТАСТ" и "ТАКТ", а также совпадения семантики

обозначений в английском и русском языках, что заявителем также не оспаривается.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (09.07.2008) правовая охрана противопоставленного знака не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2005734482/50 без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу "BEAUTY CARE" для следующих товаров:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(526) "Beauty care".

(591) "белый, серый, темно-серый, черный".

(511) 03 - мыла, соли для ванн (за исключением используемых для медицинских целей), шампуни, кондиционеры для волос, пена для ванны, лосьоны для тела, масла косметические для тела, скрабы для тела, кремы косметические, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, молоко туалетное, наборы косметические, препараты для ванн косметические, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, средства для ухода за кожей косметические, средства косметические.

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