

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.06.2013. Данное возражение подано ООО «Фарм-Синтез», г. Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011704801, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011704801 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ЦЕЛЛ» была подана на имя заявителя 22.02.2011 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011704801 в отношении части заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, а также для всех услуг 44 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 03 и 05 классов МКТУ, а также для всех услуг 35 класса МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению было отказано в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение воспроизводит название серии средств по уходу за кожей, под которым компания «BIOS LINE S.p.A.» («ЦЕЛЛ-плюс») производит товары, однородные части заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, в связи с чем регистрация обозначения «ЦЕЛЛ» на имя

заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «I-CELL», свидетельство № 319953, приоритет от 24.03.2006, ООО НПФ «Беркут», услуги 35 класса МКТУ [1];

- «X-CELL», международная регистрация № 936087, приоритет от 13.12.2006, «Karlovarské minerální vody, a.s.», услуги 35 класса МКТУ [2].

В палату по патентным спорам 19.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень услуг 35 класса МКТУ услугами: «агентства по экспорту-импорту; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых был противопоставлен товарный знак [1]. Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показывает их несходство, при этом следует отметить, что владелец товарного знака выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель ограничивает перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ товарами: «03 - вазелин косметический; жиры для косметических целей; карандаши косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; наборы косметические; препараты для похудения косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства вяжущие для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические. 05 - грязи для ванн; грязи лечебные; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты

для ухода за кожей фармацевтические; препараты с микроэлементами для человека; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; ферменты для медицинских целей»;

- довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение не обоснован и не подтвержден фактическими данными. Имеются ссылки только на сайты, которые не содержат каких-либо сведений, включая дату регистрации компании в налоговом органе, дату начала осуществления деятельности, историю компании, длительности использования обозначения «ЦЕЛЛ-плюс» и др. В этой связи указанной в заключении экспертизы информации недостаточно. Анализ ссылок показывает, что в них нет достоверных доказательств продаж товаров, без которых невозможно узнавание продукции и, как следствие, возможность введения в заблуждение.

Далее в возражении приведен подробный анализ доказательственной базы указанных сайтов с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, весомости и достаточности (с приведением ссылок на нормы Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, приведенного в возражении.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (1) и письмо-согласие (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2013, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения, которые не были учтены в заключении экспертизы от 30.10.2012.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг. Коллегия палаты по патентным спорам сочла, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги, поскольку

обозначения содержат тождественные элементы («ЦЕЛЛ» и «ЦЕЛЛ-плюс»). Такая сильная степень сходства маркировки обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю и их смешение в гражданском обороте.

Также было указано на недостатки письма-согласия (2) и предложено их устранить.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2013, были рассмотрены устные пояснения представителя заявителя, согласно которым:

- в компании «BIOS LINE S.p.A.» работает всего около сорока сотрудников, в связи с чем такая компания не может производить большие партии товаров и стать известной на российском рынке;

- статистика видео на сайте компании говорит о том, что просмотры видео датированы начиная с 11.08.2011 (т.е. позже даты приоритета заявленного обозначения);

- заявителем были закуплены товары серии «Cell-Plus» и запрошены сертификаты и декларации, номера которых указаны на этикетках продукции. Дата принятия декларации о соответствии – 24.08.011 (действительна до 25.08.2012), что также позже даты приоритета заявленного обозначения.

В подтверждения изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия запроса патентного поверенного и копия декларации (3);
- распечатки с сайта компании «BIOS LINE S.p.A.» (4);
- копии материалов о компании «BIOS LINE S.p.A.» на итальянском языке с переводом (5);
- письмо-согласие (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.02.2011) заявки № 2011704801 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «ЦЕЛЛ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 03, 05 и 35 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный товарный знак «I-CELL» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или

рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в качестве доменного имени; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги в области общественных отношений; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]».

Противопоставленный знак «X-CELL» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «services de promotion des ventes, de publicité et de diffusion d'annonces publicitaires».

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показывает, что имеет место фонетическое вхождение заявленного обозначения «ЦЕЛЛ» в противопоставленные знаки «I-CELL» [1] и «X-CELL» [2], что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ словарно-справочных источников показал, что элемент «CELL» является лексической единицей английского языка и означает «секция, отсек, камера, ячейка, клетка», заявленное обозначение «ЦЕЛЛ» является фантазийным. В этой связи провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, однако использование стандартного шрифта и отсутствие изобразительных элементов приводит к выводу о второстепенности графического критерия сходства в данном случае. Отсутствие оригинальной графической проработки знаков и семантических значений слов обуславливают превалирование фонетического критерия, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ услуг 35 класса МКТУ: «агентства по экспорту-импорту; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что они либо идентичных (например, агентства по импорту-экспорту), либо однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-2], поскольку относятся к одним родовым группам (реклама и продвижение товаров), а также имеют одно и то же назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод заявителя о том, что сделанное им сокращение перечня позволяет исключить услуги 35 класса МКТУ, однородные услугам, приведенным в международной регистрации [2], ввиду вышеизложенного не может быть признан убедительным.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что письмо-согласие (6) от владельца противопоставленного товарного знака [1] принято во внимание, в связи с чем противопоставление [1] не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако, сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] не позволяет признать заявленное обозначение соответствующим основаниям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно сходно с названием линии косметических средств «Cell-Plus» («Целл-Плюс») для борьбы с целлюлитом, производимой компанией «BIOS LINE S.p.A.» (см., например, сайты <http://www.cell-plus.ru/>, <http://www.ecosecret.ru/collection/cell-plus>, <http://www.krason.ru/cell-plus/153>, http://ecoville.ru/kosmetika_cell_plus/, <http://www.selectiv.ru/brands/cell-plus/products.html>, <http://www.luxpoint.ru/cellplus.htm> и др.).

Итальянская фирма «Bios Line» основана в 1986 году в городе Padova Паоло Трамонти. Сейчас компания производит пищевые добавки, средства по уходу за волосами, кожей, средства против целлюлита и здоровое питание. В Италии «Bios Line» занимает ведущие позиции на фармацевтическом рынке и имеет высокий рейтинг на мировом рынке. Структура коммерческой деятельности «Bios Line» представлена сетью дистрибьюторов в более чем 20 странах мира. Cell-Plus – серия очень эффективных косметических средств для борьбы с целлюлитом от «Bios Line S.p.A.». В продукции Cell-Plus (Целл-Плюс) полезные свойства морских водорослей для большей эффективности и особого действия соединены с ультраактивными растительными экстрактами.

Приведенная информация свидетельствует о том, что итальянская компания известна как производитель косметических и фармацевтических средств и широко рекламируется в данном качестве, в том числе на территории Российской Федерации.

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заключении экспертизы указано, что лишь часть товаров 03 и 05 классов МКТУ является однородными товарам, производимым компанией «BIOS LINE S.p.A.». Однако, коллегия палаты по патентным считает, что в отношении и остальных товаров и услуг 03, 05 и 44 классов МКТУ, признанных экспертизой неоднородными, у потребителя может возникнуть представление об их принадлежности итальянской компании. Например, «03 – кремы, воски для кожи; мыла; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; смеси ароматические из цветов и трав и т.д.; 05 – бальзамы для медицинских целей; капсулы для фармацевтических целей; различные растения и травы для медицинских и фармацевтических целей (горчица, горечавка, кора мангрового дерева, кора хинного дерева, мох ирландский и др.); масла лекарственные; настойки и напитки для медицинских целей, помады медицинские и т.д.; 44 – лечебницы; массаж; помощь медицинская; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными и т.д.».

Мнение коллегии обусловлено тем, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, то значительно увеличивается вероятность смешения на рынке индивидуализируемых ими товаров и/или услуг, в силу чего расширяется диапазон товаров и услуг, признаваемых однородными.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет широко представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое итальянской компанией в отношении однородных товаров в области косметологии и фармацевтики.

Наличие этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между

заявленным обозначением и компанией «BIOS LINE S.p.A.». Поскольку заявителем является ООО «Фарм-Синтез», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

Каких-либо материалов, опровергающих этот довод и свидетельствующих о том, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем и воспринимается как обозначение производимых им товаров, в возражении не представлено.

Что касается доводов заявителя о малом количестве работающих в компании сотрудников и начале деятельности компании после даты приоритета заявленного обозначения, они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

В представленных материалах из сети Интернет (4) речь идет о сорока специалистах компании, занимающихся разработками идей в области натуропатии, диетологии, химии, фармации, биологии, фитотерапии и медицины. На страницах сайта отсутствует указание на общую численность сотрудников компании.

Относительно даты начала просмотра видео на сайте компании, необходимо отметить, что в разделе «статистика видео» приведены лишь сведения о том, что «впервые встроено на www.selectiv.ru 11.08.2011» и не могут быть соотнесены с датой начала осуществления деятельности компании «BIOS LINE S.p.A.» или функционирования ее сайта.

Дата (24.08.2011), указанная на декларации о соответствии (3), не опровергает присутствие на рынке Российской Федерации продукции компании «BIOS LINE S.p.A.», и, как следствие, возможности введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг 03, 05 и 44 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 и 44 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2013, отменить решение Роспатента от 30.10.2012 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011704801 с учетом дополнительных оснований.