

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 25.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444376, поданное ООО «Слобожанский мыловар», Украина (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010723541 с приоритетом от 20.07.2010 зарегистрирован 15.09.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №444376 на имя Богуславской Марины Ирековны, 121099, Москва, 1-ый Смоленский пер., 17, кв. 51 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.04.2014 выражено мнение о том, что регистрация №444376 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- для товаров 03 класса МКТУ «мыла; пена для ванны; шампуни; бальзамы для волос; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и

медицинских целей; препараты для стирки]» обозначение «ЛЕПЕСКИ РОЗЫ» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует товары, указывая на их свойства и порождая у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации;

- различные общедоступные словарно-справочные источники содержат следующее определение «РОЗЫ»:

РОЗА - 1. Кустарниковое растение семейства розоцветных с красивыми душистыми цветками и со стеблем, обычно покрытым шипами, а также сам такой цветок (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой);

РОЗА – кустарниковое растение семейства розовых с крупными душистыми цветками красных, розовых, белых или желтых тонов и со стеблями, обычно покрытыми шипами (Толковый словарь русского языка Ефремовой Т.Ф.);

- лепестки розы обладают успокаивающими, общеукрепляющими свойствами, а также богаты витаминами, а также розе свойственны антисептические, ранозаживляющие, противовоспалительные свойства;

- экстракты из лепестков розы являются источником эфирного масла, которое применяется в косметологии, парфюмерии, ароматерапии, народной медицине;

- при покупке продукции, маркированной обозначением «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ», потребитель ожидает получить товар с определенными свойствами и составом, в противном случае, если товар такими свойствами не обладает, обозначение воспринимается в качестве ложного указания на свойства или состав товара;

- в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799, парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) - вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними;

- согласно требований Технического регламента «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» (утв. Постановлением правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 №217) синтетические моющие средства – средства для стирки на основе синтетических или натуральных поверхностно-активных веществ, используемые в бытовых и промышленных целях; к товарам бытовой химии (в том числе в аэрозольной упаковке) относятся: средства для обработки тканей до и после стирки; средства для мытья и чистки твердых поверхностей и ухода за ними; средства для уничтожения запахов в помещении и закрытых емкостях;

- очевидно, что при производстве продукции с использованием «лепестков розы» (экстракты, выдержки, парфюмерные композиции и т.п.) товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» характеризует указанные выше товары, указывая на их состав и свойства;

- в случае если в составе производимого товара «лепестки розы» будут отсутствовать, то использование товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава выпускаемых товаров;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» в отношении товаров 03 класса МКТУ вводит запрет для предприятий и предпринимателей на производство продукции с использованием в ней свойств лепестков розы, что является ограничением предпринимательской деятельности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444376 недействительным в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «мыла; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; препараты для стирки; пена для ванны; шампуни; бальзам для волос».

К возражению приложены следующие материалы:

1.Распечатки с сайта <http://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0;>

2.Распечатки с сайта <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011138;>

3.Распечатки

с

сайта

[http://www.allaboutbeauty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=177;](http://www.allaboutbeauty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=177)

4.Распечатки с сайта <http://www.belmagi.ru/celrast/roza.htm>;

5.Распечатки с сайта <http://amalgamalux.com/content/view/392/43/lang,russian>;

6.Распечатки с сайта <http://www.livemaster.ru/item/5778539/kosmetika-ruchnoj-raboty-podarochное-mylo-aromaty>;

7.Распечатки

с

сайта

<http://www.prorozy.com/%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7>;

8.Распечатки с сайта http://www.vashsad.ua/plants/interesting_plants/show/5165;

9.Распечатки с сайта <http://meitan-nature.ru/component/roza>;

10.Распечатки с сайта <http://naturalrating.ru/roza-rosa>;

11.Распечатки с сайта <http://www.florets.ru/zelenaya-kosmetika/rozovoe-maslo.html>;

12.Распечатки

с

сайта

http://gazeta29.ru/for_women/detail_articles/salon_krasoti/?ELEMENT_ID=297;

13.Распечатки с сайта <http://ice-cherry.com/kosmetika/narodnye-sredstva/lepestki-roz-primenenie>;

14.Распечатки

с

сайта

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0;

15.Распечатки

с

сайта

<http://www.liveinternet.ru.tags/%F0%E5%F6%E5%EF%F2%FB+%E8%E7+%EB%E5%EF%E5%F1%F2%EA%EE%E2+%F0%EE%E7>;

16.Распечатки

с

сайта

http://www.arielstirka.ru/Osnovnye_produkty/Belaya_Roza;

17.Распечатки с сайта http://mlk-trade.com/p/719-ariel-stiralnyy-poroshok_belaya_roza_chistota-deluxe_ruchnaya-stika-450g.html;

18.Распечатки с сайта <http://www.faberlic.ru/dushistoe-milo-ee-velichestvo-roza-serii-orangerie.html>;

19.Распечатки с сайта <http://irecommend.ru/content/naturalnoe-kosmeticheskoe-mylo-rose-bulgaria-roza>;

20.Распечатки с сайта http://domostrore.ru/product_info.php?products_id=525;

21.Распечатки с сайта <http://irecommend.ru/content/pena-dlya-vanny-dove-momenty-garmonii-s-mindalnym-molochkom-i-aromatom-lepestkov-beloi-rozy>;

22.Распечатки с сайта http://msk.grandmart.ru/shop/household-chemical/cleaning_house/cleaning_universal/product2264518.html;

23.Распечатки с сайта <http://www.golden-bee.ru/catalogue/abc/2/00005347>;

24.Распечатки с сайта http://otzovik.com/review_854168.html;

25.Распечатки с сайта <http://jmade.ru/penyashcheesya-sredstvo-dlya-mytya-posudy-charmy-awa-no-chikara-s-aromatom-rozy-250-ml.html>;

26.Распечатки с сайта <http://www.ozon.ru/context/detail/id/7436178>;

27.Распечатка из Госреестра о товарном знаке по свидетельству №444376.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №444376, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- точка зрения лица, подавшего возражение, основана на допущениях, так «лепестки розы» не являются свойством товара, а ассоциации, возникающие при оценке этого словосочетания, неправомерно приравниваются к свойствам товара;

- при использовании на товарах 03 класса МКТУ названий цветов и их составляющих у потребителя могут возникать только ассоциации, что само по себе законодательством не запрещено;

- наименование растений и цветов, как правило, не указывает на свойства товаров 03 класса МКТУ, а может вызвать лишь ассоциации с конкретным наименованием растения и зависит от уровня знаний и образования потребителя;

- существуют сотни зарегистрированным товарных знаков, воспроизводящих наименование растений и цветов, в том числе и для товаров 03 класса МКТУ: «ВЕРБЕНА» (свидетельство №344386); «КАМЕЛИЯ» (свидетельство №200661);

«ГИАЦИНТ» (свидетельство №226864); «РОМАШКА» (свидетельство №189083); «ВАСИЛЁК» по свидетельству №442418; «ДУШИСТЫЙ ЛАНДЫШ» по свидетельству №260013; «ЛЕСНОЙ ЛАНДЫШ» по свидетельству №245635; «БЕЛАЯ ОРХИДЕЯ» по свидетельству №508345; «НЕЗАБУДКА» (свидетельство №482479);

- в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ зарегистрировано обозначение «ОPIUM» (правообладатель – Ив Сен Лоран), в то время как опиум является продуктом переработки млечного сока опийного мака и, следуя логике возражения, обязан присутствовать в духах для вывода об их свойствах, в противном случае способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств духов;

- наличие такого количества регистраций позволяет сделать вывод о существующей закономерности подходов Роспатента при экспертизе товарных знаков, включающих название цветов, их частей в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- в оспариваемом товарном знаке используется не название цветка «роза», а словосочетание, где логическое ударение ставится на существительном «лепестки»;

- существительное «лепестки» не является составной частью товаров 03 класса МКТУ и не указывает на их свойства, а обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» может вызвать только определенные ассоциации в рамках характеристик лепестков: цвет, запах, фактура;

- «лепестки розы» не являются товаром 03 класса МКТУ, а «роза» относится к товарам 31 класса МКТУ;

- для выпуска товаров 03 класса МКТУ отсутствует требование использовать на товаре словосочетание «лепестки розы»;

- лицом, подавшим возражение, не подтвержден довод об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака;

- свободным для использования на товарах 03 класса МКТУ являются словосочетания, прямо указывающие на состав товара, а именно: «розовое масло», «розовая вода», «розовый экстракт», «розовый аромат», а словосочетания «стебли

розы», кусты розы», листья розы», лепестки розы» не являются характеристикой товара;

- законодатель использует понятие «характеристика товара» (характеристика – описание характерных, отличительных свойств, черт чего-либо, см. «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Кузнецова С.А., 2000, стр. 1439) или «свойство товара» в качестве причины для отказа в регистрации, а не понятие «ассоциация с товарным знаком» (ассоциация – психологическое явление, а именно, связь, возникающая при определенных условиях между двумя или более психическими образованиями, см. «Большой энциклопедический словарь» под редакцией А.М. Прохорова, 2000, стр. 76), которое является следствием;

- ассоциация зависит от фантазии, ощущений и восприятия человеком словесного образа «лепестки розы» (лепестки розы не являются товаром 03 класса МКТУ и поэтому анализируется ассоциация с товарным знаком, а не с товаром;

- по аналогии, ни «кока», ни «кола» не являются товаром 32 класса МКТУ (растения относятся к 31 классу МКТУ), и поэтому ни у кого не вызывает сомнения регистрация товарного знака «Кока-Кола», хотя в напитке могут присутствовать экстракты коки и колы, что по логике лица, подавшего возражение, может через ассоциации характеризовать напиток и указывать на его свойства;

- лицо, подавшее возражение, не обосновало, каким образом, регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает его права и законные интересы, следовательно, не может быть признано заинтересованным при подаче возражения.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены информация из словарных источников и сведения из базы данных ФИПС и ВОИС в отношении регистраций товарных знаков по свидетельствам №344386, №200661, №226864, №189083, №442418, №260013, №245635, №508345, №482479 и знака по международной регистрации №1026902.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.07.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №444376 подается ООО «Слабожанский мыловар», сферой деятельности которого является

производство мыла (в том числе мыла с экстрактом лепестков роз, см. www.soap.com.ua/pr/poshe/soft/), т.е. товара, относящегося к косметической продукции и являющегося однородным рядом товаров, содержащихся в перечне товаров 03 класса МКТУ. Принимая во внимание изложенное, а также основания для подачи возражения, коллегия палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности ООО «Слабожанский мыловар» при подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» по свидетельству №444376 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства чистящие; препараты для стирки; препараты для смягчения белья при стирке; пена для ванны; шампуни; бальзам для волос».

Оспариваемый товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» представляет собой словосочетание, которое состоит из двух значимых слов русского языка, имеющих определенное семантическое значение. Так, согласно Толковому словарю Ушакова (см. <http://dic.academic.ru>) «Лепесток» - листочек из венчика цветка, «Роза» - 1. растение с душистыми широколепестными цветами и стеблем, обычно покрытым шипами.

Образованное из слов «лепестки» и «роза» словосочетание «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» является единым и неделимым и по отношению к указанным в возражении товарам 03 класса МКТУ «мыла; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; препараты для стирки; пена для ванны; шампуни; бальзам для волос» воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

Доводы рассматриваемого возражения сводятся к тому, что обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» является описательным по отношению к товарам 03 класса МКТУ «мыла; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; препараты для стирки; пена для ванны; шампуни; бальзам для волос», поскольку указывает на их состав.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что лепестки розы являются источником эфирного масла, которое очень ценится в косметологии, парфюмерии, медицине и ароматерапии. Лепестки розы используются в качестве сырья для получения розовой воды или розового масла, которые, в свою очередь, применяются в производстве косметическо-парфюмерной продукции.

Вместе с тем, в перечне товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака такие товары как розовая вода или розовое масло отсутствуют. Сведений же о том, что лепестки розы используются в качестве непосредственного компонента в составе мыла, пены для ванны, шампуня, бальзама для волос, а также моющих средств и средств для уборки лицом, подавшим возражение, не представлено.

По отношению к указанным в возражении товарам словосочетание «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» будет восприниматься как фантазийное обозначение, вызывающее через ряд ассоциаций представление о свойствах лепестков розы (их нежности, мягкости, приятном запахе), а не о свойствах самих товаров.

В этой связи обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» для товаров 03 класса МКТУ нельзя признать описательным, поскольку его невозможно без дополнительных рассуждений и домысливания сопоставить с указанными в оспариваемом товарном знаке товарами. Кроме того, необходимо отметить, что словосочетание «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» не является тем обозначением, которое необходимо для свободного использования на рынке всем производителям косметических и чистящих средств для описания их продукции, как, например, «роза», «с ароматом розы», «с ароматом розового масла» и т.п.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» применительно к товарам 03 класса МКТУ, указанным в материалах возражения, представляет собой фантазийное обозначение, не способное выступать в качестве характеристики товаров, в связи с чем нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо убедительных доказательств того, что фантазийное

обозначение «ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товара, следовательно, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №444376.