

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.10.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Бобковым Глебом Викторовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728853, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012728853 с приоритетом от 20.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 16, 21 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде квадрата розового цвета.

Роспатентом 29.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой изображение розового цвета и не имеет характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение тождественно изобразительному товарному знаку (свидетельство №310048 с приоритетом от 07.04.2004), зарегистрированному в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленными товарам 03, 16, 21 классов МКТУ на имя Рекитт Бенкизер Н.В., Сириусдрииф 14, 2132 ВТ Хоофдорп, Нидерланды.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 20.10.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении товаров 03 класса МКТУ: «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для удаления лаков; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни»; 21 класса МКТУ: «гребни для волос; расчески; флаконы; футляры для расчесок; щетки туалетные»;

- поскольку заявитель сократил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, противопоставленный товарный знак по свидетельству №310048 больше не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в уточненном перечне товаров однородные товары отсутствуют;

- заявитель на протяжении 10 лет в качестве цветового решения оформления товаров 03, 21 классов МКТУ, выпускаемых под маркой «Принцесса», использует

для их индивидуализации розовый цвет, в связи с чем заявленное обозначение приобрело различительную способность;

- существует множество регистраций товарных знаков в которых в качестве товарного знака зарегистрирован цвет как таковой (свидетельство №446759, №446760, международные регистрации №716734, №664727, №717217, №716733).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2014 по заявке №2012728853 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 03, 21 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил:

- распечатки свидетельств №282349, №445469 [1];
- каталог продукции [2];
- копию благодарственных писем за 2014 год [3];
- копию благодарности за 2013 год [4];
- справку № б/н от 25.03.2015 от ООО «Арт Бланш» [5];
- справку № б/н от 25.03.2015 от ООО «Громин» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.08.2012) приоритета заявки №2012728853 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой квадрат розового цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ: «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для удаления лаков; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни»; 21 класса МКТУ: «гребни для волос; расчески; флаконы; футляры для расчесок; щетки туалетные».

Следует отметить, что сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем, заявитель утверждает, что розовый цвет является отличительным признаком производимой продукции, а именно товаров 03, 21 классов МКТУ. В связи с этим, по мнению заявителя, потребители его продукции – по цвету изделия (упаковки) способны идентифицировать его производителя – Бобкова Глеба Викторовича, т.е. обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию. Однако данная информация носит декларативный характер, при этом она не содержит сведений, подтверждающих известность продукции заявителя, отличительным признаком которой является розовый цвет, в Российской Федерации на дату приоритета заявленного обозначения.

Что касается материалов, представленных в дополнение к возражению, то их нельзя квалифицировать, как доказательство приобретенной различительной заявленного обозначения в результате его интенсивного использования на дату приоритета, поскольку каталог продукции не имеет даты [2], благодарности и благодарственные письма датированы 2013, 2014 годами [3, 4]. Кроме того, представленные заявителем справки [5, 6] и вышеперечисленные материалы [2-4] иллюстрируют одновременное использование словесного обозначения «Принцесса», позволяющего индивидуализировать продукцию заявителя.

Коллегия отмечает, что по сведениям сети Интернет (см. https://yandex.ru/images/#!/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429697682.1&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1013-wh-585-pd-1-wp-5x4_1280x1024, www.kalina.org/brands, <http://www.pinkprincess.ru> и т.д.) упаковка розового цвета является характерной в отношении детской косметики для девочек и используется различными лицами для маркировки товаров 03, 21 классов МКТУ, однородных заявленным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310048 представляет собой квадрат розового цвета. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания; препараты для чистки ковров; препараты для выведения пятен; все указанные товары могут, как содержать, так и не содержать дезинфицирующие добавки».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №310048 являются тождественными, поскольку представляют собой

квадраты розового цвета. Указанный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении товаров 03 класса МКТУ: «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; дезодоранты для человека; духи; изделия парфюмерные; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для удаления лаков; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни»; 21 класса МКТУ: «гребни для волос; расчески; флаконы; футляры для расчесок; щетки туалетные», которые, по его мнению, не однородны товарам 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания; препараты для чистки ковров; препараты для выведения пятен; все указанные товары могут, как содержать, так и не содержать дезинфицирующие добавки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №310048.

Вместе с тем необходимо отметить, что поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №310048 являются тождественными, то опасность их смешения очень высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Для товаров, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации в случае применения заявленного обозначения для маркировки вышеуказанных товаров заявителя и товаров правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №310048 у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что позволяет рассматривать сравниваемые товары как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2014.