

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 26.09.2016 возражение, поданное по поручению компании Isabella Thomas Holdings Limited, New Zealand (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043.



Международная регистрация №1198043 знака «» с конвенционным приоритетом от 09.07.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 11.12.2013 на имя заявителя (Isabella Thomas Holdings Limited PO Box 5298, Wellesley Street Auckland 1141 New Zealand) в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.11.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесные элементы «skinfood» и «new zealand», включенные в состав знака по международной регистрации №1198043, являются неохраняемыми. При обращении экспертизы к словарно-справочным изданиям было установлено, что образованный путем слияния двух слов - «skin» и «food» словесный элемент «skinfood», в переводе с английского языка означающий «питание кожи; питательный крем» (см. Yandex. перевод; Google. Перевод), является описательным по отношению к заявленным товарам, поскольку указывает на их вид и свойства.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком «» (свидетельство №339832 с датой приоритета от 07.12.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Скин Фуд Ко., Республика Корея.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака не принимается во внимание, поскольку сравниваемые товары 03 класса МКТУ заявленного и противопоставленного знаков идентифицируются только через тождественное обозначение «skinfood», а, следовательно, сравниваемые знаки могут быть восприниматься потребителями как принадлежащие одному производителю – корейской компании с одноименным названием, что приведет к смешению знаков в гражданском обороте.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- восприятие слова «skinfood» требует домысливания, исходя из семантики слов «skin» (кожа) и «food» (еда), российскому потребителю крайне сложно придти к предложенному экспертизой переводу заявленного обозначения, при том, что согласно исследованию, проведенному социологической компанией Левада-Центр, в Российской Федерации только 11% населения хорошо владеют английским языком, остальная же часть населения не сможет однозначно утверждать, какое значение в принципе имеет слово «skinfood», воспринимая его в качестве фантазийного;

- знаку по международной регистрации №1198043 правовая охрана предоставлена в полном объеме в стране его происхождения – Новой Зеландии, где подавляющее большинство населения страны говорит на английском языке, следовательно, оценивает обозначение «skinfood» в качестве фантазийного;

- экспертиза справедливо противопоставила товарный знак по свидетельству №339832 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «губная помада, косметические средства для окрашивания ресниц и бровей, тушь для ресниц и бровей, тени для век, кремы для глаз, карандаши для подводки глаз, лосьоны, лосьоны в виде молочка для кожи, эфирные эссенции, пудра для лица, основы под макияж, кремы-основы, тональные кремы», которые представляют собой средства для макияжа;

- в перечне же товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения преимущественно содержатся товары, относящиеся к банным принадлежностям;

- банные принадлежности и косметика, кремы относятся к разным группам товаров, продаются в разных отделах, их потребителями являются разные группы лиц, при этом товары заявителя имеют высокую ценовую характеристику, не продаются через торговые сети, что исключает смешение сопоставляемых товаров в гражданском обороте;

- заявитель готов ограничить перечень товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения, исключив из него такие товары как «косметика, косметические препараты; лосьоны увлажняющие; освежающие спреи; масла для личного пользования, в том числе увлажняющее масло; средства и крема для осветления кожи; очищающие средства и крема; крем для глаз; кремы для тела; масло для тела; твердый увлажнитель; средство для удаления макияжа; подтягивающий крем и очищающий крем; крем для подтяжки кожи; тальковый порошок, порошки для лица»;

- с учетом ограничения перечня заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не будут ассоциироваться друг с другом и не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1198043 на территории Российской Федерации, в подтверждение чего предоставлено письмо-согласие;

- при принятии решения необходимо принять во внимание как фактические обстоятельства дела, так и соответствующие методологические подходы при оценке сходства и однородности товаров.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1198043 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «туалетные препараты; туалетное мыло; пемза мыло; банное мыло; жидкое мыло; немедикаментозные скрабы, включая отшелушивающие; соль, скрабы; соли для ванн; гели для душа; лосьоны для тела; парфюмерия; эфирные масла; мыла; масло для тела; масло для душа; детское масло, масло для волос; средства для загара в том числе увлажняющие; кремы для рук; кремы для ног; кремы для тела; масло для тела; продукты по уходу за ногтями; лосьоны для волос, включая шампуни и кондиционеры; ароматическая смесь и парфюмерия; средства для зубов; зубные пасты; средства для чистки и полоскания рта; средства для отбеливания и полировки зубов; антиперспиранты; дезодоранты для личного использования; спреи для тела; гели для бритья; средства до бритья; средства после бритья и освежающие лосьоны; средства для бритья».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем приложены сведения из сети Интернет (gtmarket.ru), касающиеся исследования Левада-Центра об уровне владения россиянами иностранными языками, а также информация о регистрации заявленного обозначения в Новой Зеландии под №980525.

Кроме того, в материалах дела имеется представленное заявителем на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1198043 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.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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

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).

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.

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.



Знак «» по международной регистрации №1198043 с датой конвенционного приоритета от 09.07.2013 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде трех стилизованных капель и расположенных на их фоне словесных элементов «skinfood» и «new zealand», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана знака по международной регистрации №1135952 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «skinfood» отсутствует в качестве лексической единицы основных европейских языков. Вместе с тем, указанное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух значимых слов английского языка «skin» (кожа) и «food» (еда, пища) (см. <http://lingvo-online.ru>, <http://www.translate.ru>). Учитывая, что части обозначения - «skin» и «food» не связаны друг с другом лексически, в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение требует дополнительного рассуждения и домысливания, следовательно, воспринимается в качестве фантазийного.

Таким образом, в силу изложенного обозначение «skinfood» не может прямо указывать на вид и свойства заявленных товаров, а, следовательно, нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «new zealand», представляющего собой название государства Новая Зеландия, то он является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ основано также на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №339832, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №339832 с датой приоритета от 07.12.2004 является комбинированным, включает в свой состав оригинальный орнамент, расположенный по кругу, стилизованное изображение ангелочка и словесные элементы «SKIN FOOD», «since 1957». Элемент «since 1957» исключен из правовой охраны товарного знака. Товарный знак по свидетельству №339832 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «губная помада, косметические средства для окрашивания ресниц и бровей, тушь для ресниц и бровей, тени для век, кремы для глаз, карандаши для подводки глаз, лосьоны, лосьоны в виде молочка для кожи, эфирные эссенции, пудра для лица, основы под макияж, кремы-основы, тональные кремы».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия приняла к сведению приведенный в возражении скорректированный перечень товаров 03 класса МКТУ, ограниченный следующим образом: «туалетные препараты; туалетное мыло; пемза мыло; банное мыло; жидкое мыло; немедикаментозные скрабы, включая отшелушивающие; соль, скрабы; соли для ванн; гели для душа; лосьоны для тела; парфюмерия; эфирные масла; мыла; масло для тела; масло для душа; детское масло, масло для волос; средства для загара в том числе увлажняющие; кремы для рук; кремы для ног; кремы для тела; масло для тела; продукты по уходу за ногтями; лосьоны для волос, включая шампуни и кондиционеры; ароматическая смесь и парфюмерия; средства для зубов; зубные пасты; средства для чистки и полоскания рта; средства для отбеливания и полировки зубов; антиперспиранты; дезодоранты для личного использования; спреи для тела; гели для бритья; средства до бритья; средства после бритья и освежающие лосьоны; средства для бритья» / «*préparations de toilette, savons pour la toilette, savons ponce, savons pour le bain, savons liquides, produits de gommage non médicamenteux pour le visage et le corps, y compris produits de gommage exfoliants et sels de gommage; sels de bain, gels de douche et de bain, lotions corporelles, produits de parfumerie, huiles essentielles, savons, huiles pour le corps, huile de douche,*

huiles pour bébés, huiles capillaires; préparations bronzantes, y compris produits de bronzage hydratants; crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, produits de soin des ongles, lotions capillaires, y compris shampoings et après-shampoings; pots-pourris et produits odorants, dentifrices, préparations à usage dentaire, pâtes dentifrices, produits pour les soins de la bouche et bains de bouche, préparations pour polir et blanchir les dents, produits de toilette contre la transpiration, déodorants à usage personnel, sprays corporels, gels de rasage, préparations de prérasage, parfums et préparations après-rasage, mousses à raser».

Указанные товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой различные парфюмерные и косметические средства, являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, которые также относятся к категории парфюмерно-косметических средств.



В части сопоставительного анализа сравниваемых обозначений «



» следует указать, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, включающих в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «skinfood» и «SKIN FOOD», которые в силу наличия в их составе одних и тех же слов «skin» и «food» вызывают одинаковые звуковые и смысловые ассоциации.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание имеющиеся в материалах дела письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832, в котором он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043. При этом коллегия руководствовалась тем, что



сравниваемые обозначения «

другом до степени смешения, но не тождественными. В соответствии же с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя.

Также коллегия приняла во внимание, что товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №339832 и знака по международной регистрации №1198043 с учетом приведенной в возражении корректировки заявленного перечня товаров не являются идентичными. В свою очередь обращение к общедоступным сведениям сети Интернет показало, что противопоставленный товарный знак используется преимущественно для маркировки косметических продуктов для макияжа, а заявленное обозначение предназначено для сопровождения средств по уходу за телом.

Все вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии столкновения прав на сопоставляемые товарные знаки в гражданском обороте, в связи с чем у коллегии имеются основания для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству №339832.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении возражения по международной регистрации №1198043 в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 03 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2016, отменить решение Роспатента от 25.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198043 в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations de toilette, savons pour la toilette, savons ponce, savons pour le bain, savons liquides, produits de gommage non médicamenteux pour le visage et le corps, y compris produits de gommage exfoliants et sels de gommage; sels de bain, gels de douche et de bain, lotions corporelles, produits de parfumerie, huiles essentielles, savons, huiles pour le corps, huile de

douche, huiles pour bébés, huiles capillaires; préparations bronzantes, y compris produits de bronzage hydratants; crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, produits de soin des ongles, lotions capillaires, y compris shampooings et après-shampooings; pots-pourris et produits odorants, dentifrices, préparations à usage dentaire, pâtes dentifrices, produits pour les soins de la bouche et bains de bouche, préparations pour polir et blanchir les dents, produits de toilette contre la transpiration, déodorants à usage personnel, sprays corporels, gels de rasage, préparations de prérasage, parfums et préparations après-rasage, mousses à raser» с указанием словесного элемента «new zealand» в качестве неохраняемого.