

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 26.03.2012, поданное Химичем Вадимом Ростиславовичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716703, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010716703 с приоритетом от 24.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIAVOLO pheromone», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.11.2011 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 качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

В заключении экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «pheromone» (в переводе с итальянского и испанского языков означает «феромон») является неохраноспособным, поскольку он характеризует приведенные в заявке товары, указывая на их состав и свойство, а в отношении остальных товаров (не представляющих собой косметические препараты и парфюмерные изделия), указанных в

заявке, данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно состава сырья, их свойств.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что словесные элементы заявленного обозначения выполнены на итальянском и испанском языках. В связи с этим заявленное обозначение, при маркировке товаров 03 класса МКТУ, порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя товаров (Италия или Испания), что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

В данном заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №676566 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «DIAVOLO» заявленного обозначения относится к лексике итальянского языка и переводится на русский язык как «черт, бес, дьявол», а словесный элемент «pheromone» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «феромон»;

- учитывая значения слов «дьявол» - злой дух, сатана, «феромон» - биологически активное вещество, выделяемые в окружающую среду для коммуникации с себе подобными, заявленное обозначения по отношению к заявленным товарам является фантазийным (то, что не существует в реальности) и как следствие обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение выполнено буквами некириллического алфавита, однако в действующем законодательстве РФ, регламентирующем охраноспособность товарных знаков, нет правовых норм, запрещающих регистрацию на имя российского заявителя словесных обозначений, выполненных не на русском языке;

- заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров с 2006 года введено в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации. Товары, маркируемые заявленным обозначением, производит польская компания WPJ International по

заказу ООО «Х-Маркет», единственным учредителем которого является В.Р. Химич. На товарах указан производитель и поставщик, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение, относительно товара и его производителя;

- заявителем сокращается перечень товаров 03 класса МКТУ, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров: «вода ароматическая, а именно с феромонами; вода туалетная, а именно с феромонами; дезодоранты для личного пользования, а именно с феромонами; духи, а именно с феромонами; изделия парфюмерные; масла косметические, а именно с феромонами; одеколон, а именно с феромонами; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, а именно с феромонами, средства туалетные против потения, а именно с феромонами».

- представленное экспертизе письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака не противоречит законодательству и содержит сведения, позволяющие зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010716703 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ и всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- сведения из сети Интернет (Яндекс.Словари) [1];
- копию контракта от 23.11.2006 [2];
- копию Устава ООО «Х-Маркет» [3];
- копию выписки из ЕГРЮЛ [4];
- копию Санитарно-эпидемиологического заключения [5];
- копию Декларации о соответствии [6];
- сведения из сети Интернет о Интернет-магазине Х-Маркет [7];
- копию письма-согласия [8].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил письмо от 19.12.2011 компании «Antonio Puig, S.A.» о том, что она согласна на регистрацию и использование на имя заявителя обозначения «DIAVOLO pheromone» в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.05.2010) приоритета заявки №2010716703 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 абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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 абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIAVOLO pheromone», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ «вода ароматическая, а именно с феромонами; вода туалетная, а именно с феромонами; дезодоранты для личного пользования, а именно с феромонами; духи, а именно с феромонами; изделия парфюмерные; масла косметические, а именно с феромонами; одеколон, а именно с феромонами; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, а именно с феромонами, средства туалетные против потения, а именно с феромонами» и товаров 05 класса МКТУ.

При этом входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «pheromone», означающий в переводе с английского языка «феромон» в силу своего семантического значения (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари, Словари / ABBYY Lingvo»), характеризует товары 03, 05 классов МКТУ, приведенные в заявке, указывая на их состав и свойство, в силу чего этот словесный элемент является неохраноспособным в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «pheromone» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заявленном обозначении доминирует слово «DIAVOLO», поскольку оно выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «pheromone».

Заявленное обозначение грамматически и семантически не является единым словосочетанием, поскольку слово «DIAVOLO» является лексической единицей итальянского языка (в переводе на русский язык означает «черт, бес, дьявол»), а слово «pheromone» - английского языка (в переводе на русский язык имеет значение «феромоны» - собирательное название веществ – продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных и обеспечивающих химическую коммуникацию между особями одного вида (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари; Словари / ABBYY Lingvo»).

При этом само по себе заявленное обозначение «DIAVOLO pheromone» не несет какой-либо информации относительно конкретной страны, в связи с чем, при указанных обстоятельствах утверждение о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как указание на иностранное происхождение товаров, не может быть признано обоснованным.

В связи с этим заявленное обозначение «DIAVOLO pheromone» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIAVOLO pheromone», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №676566 представляет собой словесное обозначение «DIAVOLO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации было установлено, что они содержат тождественный охраноспособный словесный элемент «DIAVOLO», в связи с чем, являются сходными до степени смешения, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности показал, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №676566, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №676566 содержат тождественный словесный элемент «DIAVOLO». Указанное усиливает вероятность смешения потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением и противопоставленным знаком. В связи с этим, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, такие как «дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодоранты для одежды или текстильных изделий; средства против потения; средства против потения ног; препараты для освежения воздуха, в том числе для автомобилей», однородны товарам 03 класса МКТУ «парфюмерия», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №676566, поскольку они также соотносятся как род/вид (парфюмерия), имеют одно назначение, один круг потребителя и состав сырья, что обуславливает вывод об их однородности.

Остальные товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, имеют иные род, вид и назначение по отношению к товарам 03 класса МКТУ в отношении которых предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по противопоставленной международной регистрации №676566, в связи с чем они являются неоднородными.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В отношении представленного письма-согласия необходимо отметить следующее.

Представленное заявителем письмо – согласие [9] не может быть принято коллегией палаты по патентным спорам, так как оно не соответствует требованиям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлено письмо-согласие от правообладателя международной регистрации №676566 отсутствует в заявке на регистрацию товарного знака №2010716703, что не позволяет принять его к рассмотрению в соответствии с формальными требованиями.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2012, отменить решение Роспатента от 30.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010716703.