

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, рассмотрела возражение от 17.06.2014, поданное компанией Гаудал Лимитед (Gaudal Limited), Республика Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012730034 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака № 2012730034 с приоритетом от 27.08.2012 подана в отношении товаров 03, 16 и услуг 35 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IMPRESSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (далее – заявленное обозначение).

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 18.03.2014 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении остальной части заявленного перечня товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение:

- тождественно словесному товарному знаку «IMPRESSION», зарегистрированному в соответствии с международной регистрацией № 221210 с датой приоритета от 07.10.1994 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Henkel AG & Co. KGaA, Германия (срок действия регистрации продлен до 25.06.2019);

- сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «IMPRESSION», зарегистрированным в соответствии с международной регистрацией № 932252 с датой приоритета от 09.02.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ, на имя компании GLP German Light Products GmbH, Германия;

- сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «IMPRESSION», зарегистрированным за № 358671 с датой приоритета от 20.04.2007 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя ООО «Компания «Золотой Век», Москва;

- сходно до степени смешения с обозначением «NEW IMPRESSION», заявленным за № 2012742826 на регистрацию в качестве товарного знака с датой приоритета от 11.07.2011 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании ВИКТОНИКС ИНОКОРПОРЕЙТЕД, Британские Виргинские острова.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.03.2014.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров и услуг и испрашивает регистрацию только в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны для волос; средства для окрашивания волос, включая краски для волос, красители для бороды и усов; препараты для удаления

красок; средства для окрашивания бровей и ресниц; препараты для осветления волос», следовательно, просит не учитывать противопоставление товарного знака по свидетельству № 358671;

- в отношении противопоставленной заявки № 2012742826 на товарный знак «NEW IMPRESSION» было вынесено решение от 11.06.2014 об отказе в регистрации этого товарного знака, в связи с чем данная заявка более не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 221210 зарегистрирован для следующих товаров 03 класса МКТУ: «парфюмерия и косметика, препараты для стирки, отбеливания, чистки, полирования, абразивной обработки; воски, полироли, очистители; препараты для удаление пятен; эфирные масла», не являющихся однородными со средствами для окрашивания волос, осветления волос и лосьонами для волос по назначению, по виду материалов, из которого они изготовлены, и по условию сбыта товаров;

- краски для волос — это специальные химические средства, для хранения, применения и транспортировки которых определены строгие требования, для производства красок для волос необходимы серьезные научные химические исследования, сертификация товара и особая специфическая производственная база;

- при работе с красками для волос всегда используются защитные перчатки, а после окрашивания волосы обрабатываются соответствующими лосьонами, в то время как для нанесения парфюмерных или косметических средств (духи, туалетная вода, декоративная косметика) защитные перчатки не требуются;

- международная регистрация № 221210 не может быть основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части указанных товаров 03 класса МКТУ в связи с отсутствием однородности сравниваемых товаров;

- заявитель является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «IMPRESSION» по международным регистрациям №№ 665541, 816295, 867616, 887572, 894368, зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ, первый из которых имеет дату приоритета от 30.12.1996, более раннюю, чем дата приоритета противопоставленной международной регистрации № 221210;

- заявитель считает, что при вынесении решений о регистрации необходимо учитывать сложившуюся практику и руководствоваться единством подхода по определению однородности товаров и услуг;

- заявленное обозначение «IMPRESSION» является вариантом уже зарегистрированных товарных знаков «IMPRESSION», «IMPRESSION PLUS», «IMPRESSION FANTASY», «IMPRESSION BLOND», правовая охрана которых действует в отношении тех же самых товаров 03 класса МКТУ: «краски и лосьоны для волос»;

- владельцем знака по международной регистрации № 221210 является немецкая химическая компания, работающая в трех направлениях: чистящие и моющие средства, косметика и средства личной гигиены, технология склеивания, – среди направлений деятельности этой компании отсутствуют краски для волос;

- заявитель просит также учесть тот факт, что компания HENKEL AG & Co. KGaA, Германия, не использует товарный знак «IMPRESSION» ни в одной стране мира и никогда не оспаривала права на товарные знаки заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение «IMPRESSION» в качестве товарного знака для части товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны для волос, средства для окрашивания волос, включая краски для волос, красители для бороды и усов; препараты для удаления красок; средства для окрашивания бровей и ресниц; препараты для осветления волос».

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки сведений о заявке на товарный знак № 2012742826, о знаках по международным регистрациям №№ 894368, 887572, 887572, 867616, 665541, 816295;

- распечатка от 23.04.2014 статьи «Henkel Group» из «Википедии» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Henkel_Group);

- распечатки от 22.10.2014 из сети Интернет о краске для волос «Impression plus» с сайтов www.krasnaya.ru, www.google.ru, super-shop-ru.ru, irecommend.ru;

- копии свидетельств на товарные знаки заявителя, зарегистрированные в Молдове, Казахстане, Кыргызской Республике, Румынии, Узбекистане, Украине, Литве, Эстонии, Азербайджане, Латвии, Армении, Грузии, Абхазии, Албании.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.08.2012) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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:

1) 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;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IMPRESSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявка № 2012730034 подана в отношении товаров 03, 16 и услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента от 18.03.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены знаки по международным регистрациям №№ 221210 и

932252, а также товарный знак по свидетельству № 358671 и обозначение по заявке № 2012742826.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 221210 представляет собой словесное обозначение «IMPRESSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 07.10.1994 в отношении товаров 03, 04 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 932252 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «IMPRESSION», выполненного близким к стандартному шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне темного прямоугольника со скругленными углами, а также изобразительного элемента в виде стрелы светлого цвета, выполненного в правой части прямоугольника. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 09.02.2007 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 358671 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «IMPRESSION», обрамленный рамкой из узоров, в верхней части которой в две строки расположены неохраемые словесные элементы «ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ PREMIUM CLASS». Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 14 и услуг 44 классов МКТУ в черно-серо-белом цветовом сочетании.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2012742826 представляет собой словесное обозначение «NEW IMPRESSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявка на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака подана с приоритетом от 11.07.2011 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «IMPRESSION» (переводится с английского языка как «впечатление» – см. <https://slovari.yandex.ru/IMPRESSION/перевод/>), являющийся во всех обозначениях основным / единственным индивидуализирующим элементом.

Иные элементы противопоставленных обозначений: графический элемент в виде стрелы, рамка из узоров и неохраняемые словесные элементы «ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ PREMIUM CLASS», а также слово «NEW», означающее «новый, новое, обновленное» (см. <https://slovari.yandex.ru/new/перевод/>), – имеют второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей функции противопоставленных обозначений, не приводят к их качественно иному фонетическому или смысловому восприятию в отличие от заявленного обозначения.

Выполнение слова «IMPRESSION» во всех случаях буквами латинского алфавита близким к стандартному или стандартным шрифтом сближает сравниваемые обозначения с точки зрения графического критерия сходства.

Изложенное свидетельствует о фонетическом, семантическом и графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знака по международной регистрации № 932252, товарного знака по свидетельству № 358671 и обозначения по заявке № 2012742826, а также о фонетическом, семантическом и графическом тождестве заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 221210.

В отношении однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых объектов, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Оспариваемым решением Роспатента заявленному обозначению отказано в регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ, а также в отношении услуги «реклама» 35 класса МКТУ.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ однородны услугам 44 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 358671, поскольку совпадают (большинство) или соотносятся друг с другом как род-вид («услуги визажистов», «услуги соляриев», «центры здоровья» относятся к таким родовым понятиям как «услуги в области гигиены и косметики для людей», «медицинские услуги»). Следовательно, с учетом вышеизложенного анализа сходства, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 358671 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление этого товарного знака и отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ является правомерным.

Услуга «реклама» 35 класса МКТУ однородна услугам рекламы осветительных, электронных и электрических приборов и устройств, в отношении которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 932252, поскольку соотносится с ними как род-вид. Следовательно, с учетом вышеизложенного анализа сходства, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 932252 в отношении услуги «реклама» 35 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление этого знака и отказ в регистрации в отношении указанной услуги 35 класса МКТУ является правомерным.

Заявленные товары 03 класса МКТУ однородны товарам 03 класса МКТУ, перечисленным в противопоставленной заявке № 2012742826, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид. Следовательно, с учетом вышеизложенного анализа сходства, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке № 2012742826, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление этого обозначения в оспариваемом решении Роспатента является правомерным. Однако, как

справедливо указано в возражении, в отношении этой заявки было принято решение от 11.06.2014 об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, делопроизводство по ней завершено. Принимая во внимание данное обстоятельство, противопоставление данной заявки более не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Вместе с тем заявленные товары 03 класса МКТУ, которые могут быть объединены родовыми группами «средства моющие и очищающие», «средства косметические и парфюмерные», «масла эфирные», однородны также товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 221210, поскольку относятся к тем же родовым группам. Следовательно, с учетом вышеизложенного анализа на тождество и сходство, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 221210 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление этого обозначения в оспариваемом решении Роспатента является правомерным.

Следует отметить, что в своем возражении заявитель просит зарегистрировать обозначение «IMPRESSION» в качестве товарного знака только для части товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны для волос, средства для окрашивания волос, включая краски для волос, красители для бороды и усов; препараты для удаления красок; средства для окрашивания бровей и ресниц; препараты для осветления волос», полагая, что эти товары не однородны товарам 03 класса МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации № 221210.

Однако, упомянутые товары 03 класса МКТУ представляют собой средства по уходу за волосами, то есть продукцию, относящуюся к такой родовой группе товаров как «косметика», в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 221210 («produits cosmétiques»).

Так, обращение к энциклопедическим источникам (например, Современная энциклопедия, 2000 – портал <http://dic.academic.ru>) показало, что под термином «косметика» (от греческого *kosmetike* – искусство украшать) понимают средства и методы улучшения внешности человека (лица, тела, ногтей, волос). К косметическим товарам относят, в частности, лосьоны, кремы, маски, шампуни, кондиционеры для волос и пр. Сказанное косвенно подтверждается также представленными заявителем распечатками от 22.10.2014 из сети Интернет, в которых информация о краске для волос размещена в разделах «косметика», «декоративная косметика».

При этом средства для волос имеют то же назначение, что и косметические средства в целом – улучшение, украшение внешности человека, а также одинаковые условия реализации – парфюмерно-косметические магазины или отделы магазинов и один круг потребителей – люди, желающие преобразить или сохранить свою внешность.

Таким образом, доводы о специфике производства красок для волос и необходимости использования перчаток не являются убедительными, с точки зрения анализа однородности, поскольку не иллюстрируют ее отсутствие по установленным Правилами признакам.

Необходимо также отметить, что в данном случае сравниваемые обозначения являются тождественными, а сравниваемые товары – товарами широкого потребления, при покупке которых покупатели не всегда внимательны. С учетом сказанного, очевидной является принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении как заявленного, так и сокращенного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о наличии зарегистрированных на его имя в других странах товарных знаков «IMPRESSION», а также довода об иной сфере деятельности владельца противопоставленной международной

регистрации № 221210, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные сведения не могут быть основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в данном случае вывод о невозможности регистрации обозначения основан на наличии более ранних прав иных лиц на сходные товарные знаки, охраняемые в Российской Федерации.

В отношении довода заявителя о прецедентах регистрации товарных знаков, содержащих слово «IMPRESSION», следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Кроме того, указание в возражении о более ранней дате приоритета прав заявителя на обозначения со словесным элементом «IMPRESSION» не соответствует действительности, поскольку правовая охрана знака по международной регистрации № 221210 действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 07.10.1994.

Довод о неиспользовании противопоставленного знака по международной регистрации № 221210 не может быть принят во внимание, поскольку в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о наличии соответствующего решения суда, которым данное обстоятельство установлено в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Таким образом, в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуги «реклама», принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания). В отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, а также услуги «реклама» 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано.

Как установлено выше, предложенное заявителем сокращение перечня товаров 03 класса МКТУ не влияет на вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении этих товаров.

При таких обстоятельствах коллегия не находит оснований для изменения оспариваемого решения Роспатента от 18.03.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730034.