

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, рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2017, поданное Байерсдорф АГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716428, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BLACK&WHITE» по заявке № 2015716428 с приоритетом от 02.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 23.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716428 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени



смешения со знаком «blackwhite» по международной регистрации №865544, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- графически сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление ввиду различия их внешней формы и композиционного-графического решения;

- противопоставленный знак не имеет смыслового значения, в этой связи нет оснований для вывода о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.06.2015) поступления заявки №2015716428 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

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), 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).

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 принимаются 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 «BLACK&WHITE», содержащее словесные элементы «BLACK» «WHITE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположен амперсанд (&). Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические средства, дезодоранты, антиперспиранты и средства против потения для личного использования».

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации



№865544 представляет собой комбинированное обозначение «blackwhite», включающее словесный элемент «blackwhite», выполненный строчными буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение листика в черно-белой цветовой гамме.

Следует отметить, что в противопоставленном комбинированном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «blackwhite», в связи с чем сравнительному анализу на тождество и сходство подлежат словесные элементы «BLACK&WHITE» и «blackwhite» сравниваемых обозначений.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения состоят из одних и тех же значимых слов («BLACK» «WHITE»), фонетически и семантически тождественных. Наличие в заявленном обозначении амперсанда не привносит в него существенного различия по фонетическому и семантическому факторам сходства, поскольку значение амперсанда (символа «&») хорошо известно российскому потребителю, как союз «и».

Сравниваемые обозначения являются сходными семантически, поскольку в них прослеживается подобие заложенных понятий: сравниваемые словесные элементы являются прилагательными, описывающими цвет («BLACK» - черный, «WHITE» - белый, см. <https://slovari.yandex.ru/>), в связи с чем при сопровождении однородных товаров, данные обозначения способны породить одинаковые ассоциации, в частности, о принадлежности данных товаров одному лицу. Коллегия также отмечает, что присутствие в противопоставленном знаке изображения в виде стилизованного листика в черно-белом цветовом сочетании усиливает смысловое значение словесных элементов, а слитное написание словесных элементов «blackwhite» не привносит в обозначение какой-либо иной семантики, отличной от указанных значений.

Графически сравниваемые обозначения имеют некоторые отличия, однако, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита (латинского) позволяет коллегии прийти к выводу о близком сходстве обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №865544 являются сходными.

Заявленные товары 03 класса МКТУ являются однородными таким товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака, как «лосьоны для косметических

целей, дезодоранты для личного пользования, антиперспиранты, кремы, косметические наборы, пропитанные косметические лосьоны», поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «косметические средства». В этой связи, сравниваемые товары имеют одинаковое назначение (уход за кожей, волосами, ногтями и т.д.), условия сбыта (магазины розничной и оптовой торговли, Интернет-магазины) и круг потребителей.

Вывод об однородности товаров заявителем в возражении не оспаривается.

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров, и, соответственно, решение Роспатента от 23.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716428 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2017.