

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 от 23.10.2014, поданное ООО торгово-производственная компания «НЕКТАР АЛТАЯ», г. Барнаул (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013704725, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013704725 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.02.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 24, 25, 30, 32, 33 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

МЕЛАНИУМ
MELANIUM



заявлено комбинированное обозначение *Золото, которое лечит!*, состоящее из словосочетания «Золото, которое лечит!», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым в центре обозначения расположено стилизованное изображение бабочки, над которым расположены словесные элементы «МЕЛАНИУМ»/«MELANIUM», выполненные буквами русского и латинского алфавитов и размещенные одно под другим. Регистрация товарного знака испрашивается в черном и желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 02.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным знаком «Metanium» по международной регистрации №609468 [1] в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ; словесными знаками «Melania» по международным регистрациям №№902334, 727114, 645557 [2-4] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ; словесным товарным знаком «Мелания» по свидетельству №186207 [5] в отношении однородных товаров 05, 32 и услуг 35 классов МКТУ; с товарными знаками «Millennium» по свидетельству №292072 [6] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ; по свидетельствам №№368595, 393485, 402930 [7-9] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, по свидетельствам №№373298, 394153 [10-11] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ; по свидетельству №230819 [12] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ; по свидетельству №298387 [13] в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ; по свидетельствам №№376982, 419657, 395711 [14 – 16] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Также в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Золото, которое лечит» в отношении части товаров заявленного перечня способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и свойств товара, например, «абразивы, жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, клеи для прикрепления искусственных ресниц, бумага клейкая от мух, бумага с особой пропиткой от моли, яд крысиный, препараты для уничтожения вредных животных и т.д.»

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2014 возражении от 23.10.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по смысловым значениям, заложенным в них;

- несмотря на фантазийный характер входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «МЕЛАНИУМ/MELANIUM», этот элемент образован от греч. «melas», «melanos» - черный, что связано с солнечным пигментом «меланином»; противопоставленный знак «METANIUM» образован от слова «meta» - с французского языка – «твердый спирт», с итальянского языка – «место назначения», с испанского – «финиш, ворота, цель, конус и др.», знаки «Мелания», «Melania» представляют собой женское имя, а «Millennium» в переводе на русский язык означает «тысячелетие»;

- заявленное обозначение также не является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку, поскольку содержит пять словесных элементов «МЕЛАНИУМ MELANIUM Золото, которое лечит!», а знаки [1-15] состоят из одного словесного элемента, из чего следуют различия в количестве букв и звуков;

- отличия сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства заключаются в том, что противопоставленные знаки либо являются словесными, либо содержат в своем составе изобразительные элементы, являющиеся несходными по форме и смысловому содержанию;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются фонетически, семантически и визуально;

- заявитель считает, что словосочетание «Золото, которое лечит!» не может восприниматься буквально, как указание на некий металл, способный излечивать заболевания, и используется в переносном смысле, однако заявитель согласен скорректировать перечень заявленных товаров и услуг следующим образом:

03 класса МКТУ - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или для животных; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; молочко туалетное; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; палочки фимиамные; пасты зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни; 05 класса МКТУ - бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; браслеты для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; корни лекарственные; леденцы лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; мази; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прополис для

фармацевтических целей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сбор чайный противоастматический; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; 30 класса МКТУ - мед; молочко маточное пчелиное; напитки чайные; настои нелекарственные; 32 класса МКТУ – напитки на базе меда безалкогольные; 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в части вышеуказанных товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.02.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 с 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 соответствии с 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.



Заявленное обозначение *Золото, которое лечит!* является комбинированным и состоит из словесных элементов «МЕЛАНИУМ» и его транслитерации буквами латинского

алфавита **«MELANIUM»**, расположенных на двух строках, под которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки, под которым расположен слоган **«Золото, которое лечит!»**, выполненный оригинальным шрифтом.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013704725 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-15] в отношении однородных товаров и услуг.

В связи с ограничением заявителем перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013704725, следующими товарами и услугами: 03 класса МКТУ – бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или для животных; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; молочко туалетное; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; палочки фимиамные; пасты зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; шампуни; 05 класса МКТУ – бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; браслеты для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; корни лекарственные; леденцы

лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; мази; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прополис для фармацевтических целей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сбор чайный противоастматический; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; 30 класса МКТУ – мед; молочко маточное пчелиное; напитки чайные; настои нелекарственные; 32 класса МКТУ – напитки на базе меда безалкогольные; 35 класса МКТУ – продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в части вышеуказанных товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, анализу на соответствие

заявленного обозначения требованиям законодательства подлежат противопоставленные экспертизой знаки [1, 5, 6, 10 – 12]. Остальные товарные знаки не содержат в своих перечнях однородных товаров и услуг, в связи с чем их анализ на тождество и сходство с заявленным обозначением представляется нецелесообразным.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**METANIUM**», выполненное стандартным шрифтом. Указанный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «**Мелания**», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 05, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Товарные знаки [6, 10, 12] «**Millennium**» являются словесными и выполнены оригинальным шрифтом. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 32, 03, 05, 30 классов МКТУ соответственно.

Товарный знак [11] является комбинированным и состоит из выполненного стандартным шрифтом словесного элемента «**Millennium**» и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «**М**». Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 5, 6, 10 -12] показал следующее.



Заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком [1] «**METANIUM**», с товарным знаком [5] «**Мелания**» и товарными знаками [6, 10 – 12] «**Millennium**», поскольку они не ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторое сходство.

Так, заявленное обозначение является комбинированным, выполнено с использованием цветовой гаммы и оригинального шрифтового решения, содержит пять словесных элементов **«МЕЛАНИУМ MELANIUM Золото, которое лечит!»**, четыре из которых выполнены буквами кириллицы. Противопоставленные знаки [1, 5, 6, 10, 12] являются словесными, состоят из одного словесного элемента **«METANIUM»**, **«Мелания»** и **«Millennium»**, выполненного стандартным или оригинальным шрифтом. Товарный знак [11] является комбинированным, выполнен в черно-белом цвете, состоит из одного словесного элемента **«Millennium»**. Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков. Использование в сопоставляемых знаках разных шрифтовых решений, букв разных алфавитов, а также изобразительных элементов, отличающихся по форме и заложенной в них идее, позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями.

В отличие от словесных элементов **«МЕЛАНИУМ»/«MELANIUM»** заявленного обозначения, не имеющим смыслового значения, противопоставленный товарный знак **«Мелания»** представляет собой женское имя (см., например, analiz-imeni.ru); обозначение **«Millennium»** в переводе с английского языка имеет значения «тысячелетие, золотой век» (см. Словари. Яндекс).

С учетом указанного, а также ввиду наличия в заявленном обозначении словесного элемента «Золото, которое лечит!» сравниваемые обозначения могут вызывать разные смысловые ассоциации, что свидетельствует об отсутствии у них семантического сходства.

Что касается однородности товаров 03, 05 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013704725 и для которых действуют товарные знаки [1, 5, 6, 10-12], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении способности словесного элемента **«Золото, которое лечит!»**, входящего в состав заявленного обозначения, вводить потребителя в заблуждение относительно назначения и свойств товара, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент **«Золото, которое лечит!»** представляет собой слоган, который носит фантазийный характер, поскольку не является прямым указанием на свойства и назначение товаров, а также на какие-либо иные характеристики товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а имеет некий переносный смысл, требующий дополнительных рассуждений и домысливания.

В связи с указанным следует согласиться с заявителем и признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2014, отменить решение Роспатента от 02.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013704725.