

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 13.09.2010, поданное ОАО Концерн «Калина», Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ДЕОконтроль» по заявке № 2009721128/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009721128/50 на регистрацию словесного товарного знака «ДЕОконтроль» была подана 28.08.2009 заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Часть слова «ДЕО» выполнена прописными буквами синего цвета, а часть «контроль» - строчными буквами черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721128/50 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров

03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком или заявленным на регистрацию обозначением на имя других лиц:

- со знаком «DEOCONTROL» по международной регистрации № 479693, приоритет 01.09.1983, ANTONIO PUIG, S.A., Испания [1];

- с обозначением «Control» по заявке № 2009715514/50, приоритет 01.07.2009, ООО «Авангард+», Россия [2].

В Палату по патентным спорам 23.09.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721128/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению (дезодоранты), не однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных обозначений (парфюмерия и косметика);

- парфюмерия, косметика и дезодоранты имеют разное назначение (средства для улучшения или украшения внешности человека и средство, удаляющее неприятные запахи) и не являются взаимозаменяемыми, т.е. имеют различное применение;

- отличаются сравниваемые товары и по виду материала (сырья): в дезодорантах это антибактериальные вещества, в парфюмерии это душистые вещества, в косметике – увлажняющие, питательные компоненты или красящие пигменты.

В возражении также выражено согласие заявителя относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1, 2].

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены выдержки из энциклопедий (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня

товаров 03 класса МКТУ, именно – в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, за исключением: «кремы для ухода за кожей ног».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (28.08.2009) заявки №2009721128/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) 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.

Заявленное обозначение «ДЕОконтроль» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана обозначению испрашивается в синем и черном цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ: «антибактериальные препараты для косметических целей, дезодоранты, дезодоранты кремообразные, дезодоранты для личного пользования, дезодоранты для ног, дезодоранты твердые, кремы с дезодорирующим эффектом, препараты дезодорирующие кремообразные, средства туалетные против потения».

Противопоставленный знак «DEOCONTROL» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «préparations pour blanchir, nettoyer et autres substances pour la lessive; préparations pour polir, brunir et dégraisser; parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices».

Противопоставленное обозначение «Control» [2] является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «С» - заглавная. Правовая охрана испрашивается, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла; косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Заявленное обозначение является фонетически тождественным противопоставленному знаку [1] и сходным с противопоставленным обозначением [2] (сходство обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением одного обозначения в другое). Указанное свидетельствует об ассоциировании

сравниваемых обозначений в целом. Следует отметить, что сходство знаков заявителем не оспаривалось.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они относятся к антибактериальным и дезодорирующим средствам.

В перечнях противопоставленных обозначений [1, 2], в частности, имеются товары 03 класса МКТУ: «парфюмерия, косметика».

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>) дезодорант – косметическое изделие, предназначенное для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов. Следует указать, что дезодоранты обычно содержат вещества, обладающие антимикробными свойствами или уменьшающие выделение пота.

Указанное позволяет отнести товары с антибактериальными и дезодорирующими свойствами к косметическим средствам, что свидетельствует о том, что сравниваемые товары 03 класса МКТУ соотносятся как «род-вид». Также следует отметить, что все упомянутые товары имеют одно назначение (уход за телом), одинаковые условия реализации (парфюмерно-косметические магазины) и круг потребителей. В этой связи заявленные товары 03 класса МКТУ признаны однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных обозначений [1, 2].

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ДЕОконтроль» по заявке № 2009721128/50 и противопоставленные ему обозначения [1, 2] являются сходными до степени

смещения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2010.