

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 08.08.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722386/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сплат-Косметика», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722386/50 с приоритетом от 11.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «LUSTATOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.02.2011 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 03 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с знаком «Lusta», по международной регистрации №703271, имеющей более ранний приоритет и зарегистрированной на иное лицо.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 25.02.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.09.2009) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой словесное обозначение «LUCSTATOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №703271 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «Lucta», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде полосы. Правовая охрана предоставлена в частности в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует об их сходстве.

С точки зрения звукового фактора сходства следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными, что обусловлено тождеством звучания начальной части заявленного обозначения «LUCTA», акцентирующего на себе внимание потребителя и словесного элемента «Lucta» противопоставленного знака.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается наличия в противопоставленном знаке графического элемента, то следует отметить следующее. В комбинированном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, поскольку именно благодаря нему выполняется основная функция товарного знака – отличать товары одного производителя от товаров другого производителя. Установленное сходство заявленного словесного обозначения «LUCTATOL» и словесного элемента «Lucta» противопоставленного знака, приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к парфюмерно-косметическим средствам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве

до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вода жавелевая; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для личного пользования; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные для косметических целей; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; палочки фимиамные; пасты для полирования, пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; туалетные принадлежности;

препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722386/50.