

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 19.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИА «Панда», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011728481, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011728481 с приоритетом от 31.08.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 12, 16, 18, 20, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ANGEL BABY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 10, 12, 20 классов МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении другой части указанных в заявке товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 03, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации № 960041 («Baby Angel»), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 03, 05, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ, однородных товарам 03, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленном знаке изобразительного элемента;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как словосочетание «ANGEL BABY» в переводе на русский язык означает «маленький ангел», а словосочетание «Baby Angel» – «детский ангел»;
- 4) отсутствуют какие-либо сведения об использовании противопоставленного знака на территории Российской Федерации.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2014, заявителем было представлено ходатайство об ограничении приведенного в заявке перечня товаров, так как правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации

№ 960041 (компанией GRUPPO COIN SpA, Италия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя только в отношении соответствующей части указанных в заявке товаров, в связи с чем им было предоставлено заявителю письмо-согласие от 16.12.2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ «вазелин косметический для младенцев и детей; вата для косметических целей для младенцев и детей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей для младенцев и детей; дезодоранты для личного пользования для младенцев и детей; изделия парфюмерные для младенцев и детей; кремы косметические детские; лосьоны для косметических целей для младенцев и детей; маски косметические для младенцев и детей; масла косметические для младенцев и детей; масла туалетные для младенцев и детей; молоко туалетное для младенцев и детей; мыла для младенцев и детей; мыла жидкие для младенцев и детей; мыла лечебные для младенцев и детей; наборы косметические для младенцев и детей; пасты, порошки зубные детские; помада губная гигиеническая для младенцев и детей; препараты для ванн косметические, в том числе пена для ванн для младенцев и детей; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности для младенцев и детей; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях] для младенцев и детей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами для младенцев и детей; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей] для младенцев и детей; средства для ухода за кожей косметические для младенцев и детей; средства для ухода за губами косметические, в том числе бальзамы для губ для младенцев и детей; средства косметические детские для младенцев и детей; средства косметические отшелушивающие, в том числе скрабы для младенцев и детей; средства косметические для ухода за кожей интимных частей тела, в том числе мыло для ухода за кожей интимных частей тела, кремы для ухода за кожей интимных частей тела, гели для ухода за кожей интимных частей тела для

младенцев и детей; средства косметические для ухода за волосами, в том числе бальзамы для ухода за волосами для младенцев и детей; кондиционеры для ухода за волосами для младенцев и детей; маски для ухода за волосами, ополаскиватели для ухода за волосами для младенцев и детей; средства косметические для ухода за кожей головы, в том числе бальзамы для ухода за кожей головы для младенцев и детей; гели для ухода за кожей головы для младенцев и детей; кремы для ухода за кожей головы для младенцев и детей; лосьоны для ухода за кожей головы для младенцев и детей; маски для ухода за кожей головы для младенцев и детей; масла для ухода за кожей головы для младенцев и детей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей], в том числе гели для душа для младенцев и детей; шампуни для младенцев и детей», товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки кормовые для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе добавки биологически-активные (БАД); напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; пилюли для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты дерматологические; препараты для ухода за кожей лица и тела фармацевтические; препараты для ухода за волосами фармацевтические; препараты для похудения медицинские, препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты и напитки диетические пищевые для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; сиропы для фармацевтических целей; средства общеукрепляющие; средства гигиенические для медицинских целей; средства для похудения медицинские; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; шампуни для медицинских целей», товаров 10 класса МКТУ «бутылки детские с сосками; соски для детских бутылок; соски [пустышки]», товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; коляски

детские; сиденья безопасные детские», товаров 16 класса МКТУ «нагрудники детские бумажные; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые», товаров 18 класса МКТУ «перевязь для ношения ребенка (беби-слинг); сумки для ношения детей», товаров 20 класса МКТУ «манежи для детей; стулья высокие для младенцев», товаров 25 класса МКТУ «одежда для детей, обувь для детей, головные уборы для младенцев и детей; нагрудники детские [за исключением бумажных]; обувь для младенцев; одежда для младенцев; пеленки для младенцев; приданное для новорожденного; штанишки детские» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; калейдоскопы; куклы; мячи для игры; погремушки» (далее – ограниченный перечень товаров).

К указанной корреспонденции был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 16.12.2013 [1].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 «ANGEL BABY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.08.2011 испрашивается, согласно возражению, в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня товаров.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 960041 с конвенционным приоритетом от 20.11.2007 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Baby Angel», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была

предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы «ANGEL BABY» и «Baby Angel». Указанное обуславливается наличием близкого состава звуков и совпадающих звукосочетаний, а также подобием заложенных понятий и идей, так как словосочетание «ANGEL BABY» в переводе с английского языка означает «малыш ангела», а словосочетание «Baby Angel» – «маленький ангел» (см. Онлайн-переводчик PROMT – «<http://www.translate.ru>»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых и установлено сходство данных знаков.

Сходство знаков усиливается и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом исполнении, наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Часть товаров 05 класса МКТУ и все товары 03, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых

охраняется противопоставленный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть они являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 960041.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 960041 (компанией GRUPPO COIN SpA, Италия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 16.12.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 960041 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение от 19.09.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011728481.