

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2015. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Бобковым Г.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013711735, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013711735 на регистрацию товарного знака «concept» была подана 09.04.2013 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 24.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013711735 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- знак «CONCEPT» по международной регистрации № 836087, дата международной регистрации 24.04.2004, David Stockfis, GB, товары 03 класса МКТУ [1];

- знак «concept +» по международной регистрации № 1009891, дата конвенционного приоритета 19.12.2008, «Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG», DE, товары 03 класса МКТУ [2];

- знак «concept +» по международной регистрации № 1009892, дата конвенционного приоритета 19.12.2008, «Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG», DE, товары 03 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Заявителем исключаются из заявленного перечня товары 03 класса МКТУ, однородные товарам 03 класса МКТУ, приведенным в перечне знака [1], в связи с чем в возражении изложена просьба об ограничении перечня товарами 03 класса МКТУ: «амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло

бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные: мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты зубные; порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 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 интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра для макияжа; пятновыводители; ресницы искусственные; средства для загара косметические; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические: средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для

окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Далее в возражении приведены подробные доводы, касающиеся противопоставленных знаков [2-3]. В частности, указано, что правовая охрана указанным знакам была предоставлена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству № 378219, имеющего более раннюю дату приоритета. Данное обстоятельство повлекло подачу соответствующих возражений, в результате рассмотрения которых коллегиями были сформулированы выводы о признании предоставления правовой охраны знакам [2-3] недействительным частично. На дату подачи возражения решения Роспатента находились в стадии изготовления.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка товарного знака по свидетельству № 378219 (1);
- копии протоколов заседаний коллегий (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с учетом доводов возражения.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 25.05.2015 и 25.08.2015, заявителем были представлены дополнительные материалы (3) и еще раз сокращен перечень товаров 03 класса МКТУ, а именно изложена просьба – добавить указание «для гигиенических целей» для позиций, включающих «дезодоранты».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (09.04.2013) заявки № 2013711735 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 (а), (б), (в) и (г) 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 «**concept**» представляет собой слово «concept», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «CONCEPT» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленные знаки «**concept**» [2], «**concept**» [3], представляют собой композиции из словесного элемента «concept», справа сверху от которого размещен знак плюс в квадрате, и комбинации изобразительного элемента со словом «Classic», размещенной в квадрате над словом «concept». Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ: «oils and lotions for cosmetic purposes, also cosmetic massage oils, essential oils; cosmetics, in particular cosmetic preparations for baths other than for medical purposes, shampoos, sunscreen preparations (cosmetic sun-tanning preparations), cosmetic creams, cosmetic powders, tissues impregnated with cosmetic skin care preparations (included in this class); soaps; perfumery, hair lotions; dentifrices; tissues impregnated with cosmetic oils (included in this class), moist towelettes (included in this class), moist washcloths (included in this class), swabs (toiletries)».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] представляют собой слово «concept» («CONCEPT»). При этом следует указать, что оригинальность шрифта заявленного обозначения не влияет на восприятие слова, поскольку все буквы хорошо прочитываются.

В противопоставленных знаках [2-3] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «CONCEPT», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Слово «concept» в переводе с английского языка на русский язык означает: понятие, идея, концепция, принцип, общее представление (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBY Lingvo»).

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] установлено, что в качестве единственного или основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) они содержат фонетически и семантически тождественный и графически близкий словесный элемент «CONCEPT», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Коллегия отмечает, что сходство знаков заявителем не оспаривается.

Сопоставление товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-3], показало следующее.

Анализ скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения позволяет установить, что перечисленные товары относятся к косметическим и гигиеническим средствам (например, кремы косметические, масло терпентинное для обезжиривания, молоко миндальное для косметических целей, препараты для бритья, средства для ресниц косметические, соли для ванн и т.д.).

Перечень товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака [1] включает товары, относящиеся к средствам для чистки, полировки или кондиционирования транспортных средств или их частей.

Сравнение указанных товаров показывает их неоднородность, поскольку они представляют собой отдельные виды товаров, имеют разное назначение, а также различные условия реализации и круг потребителей.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [2-3], показывает, что на основании решений Роспатента от 30.03.2015 предоставление правовой охраны данным знакам было

признано недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ: «huiles et lotions à usage cosmétique, y compris huiles de massage à usage cosmétique, huiles essentielles; cosmétiques, en particulier préparations cosmétiques pour le bain autres qu'à usage médical, shampoings, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage), crèmes cosmétiques, poudres à usage cosmétique, lingettes imprégnées de préparations cosmétiques pour les soins de la peau (comprises dans cette classe); savons; lotions capillaires; lingettes imprégnées d'huiles cosmétiques (comprises dans cette classe), lingettes humides (comprises dans cette classe), serviettes humides (comprises dans cette classe, bâtonnets ouatés (produits de toilette)». Т.е. из перечней знаков [2-3] были удалены все товары, имеющие отношение к косметическим и гигиеническим средствам.

Таким образом, товары 03 класса МКТУ заявленного перечня относятся к косметической продукции, а товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [2-3], - к парфюмерной продукции и зубным пастам и порошкам.

Данные товары имеют разное назначение и могут иметь различные условия реализации и круг потребителей, что позволяет усмотреть их неоднородность.

Заявителем представлены материалы ГОСТов (3), согласно которым к «продукции жидкой парфюмерной» относятся духи, одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а к «продукции жидкой косметической» относятся лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты.

Кроме того, следует учесть наличие у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 378219 (приоритет от 15.02.2007), правовая охрана которого действует в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к косметической продукции (красители косметические, масла косметические, мыла и т.д.).

Таким образом, коллегия не усматривает имитации и возможности смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении

товаров 03 класса МКТУ, содержащихся в скорректированном перечне, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013711735 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных для гигиенических целей; дезодоранты для человека или для животных для гигиенических целей; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; 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; наклейки для ногтей; ногти искусственные; палочки ватные для косметических целей; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты для гигиенических целей; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления

красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра для макияжа; пятновыводители; ресницы искусственные; средства для загара косметические; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие».

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

удовлетворить возражение от 19.02.2015, отменить решение Роспатента от 24.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013711735.