

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 18.08.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Бобковым Глебом Викторовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009892, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009892, с конвенционным приоритетом от 19.12.2008 предоставлена на имя компании Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Германия (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия международной регистрации 20 лет.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1009892 представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части знака расположен словесный элемент «CONCEPT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от буквы «Т» изображен квадрат с округлыми краями, в котором размещен изобразительный элемент в виде знака «+». Над словесным элементом «CONCEPT» находится квадрат, в центральной части которого изображена стилизованная буква «К», заключенная в квадратную рамку. В нижней части квадрата расположен словесный элемент «Classic», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 18.08.2014, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009892 предоставлена в нарушение требований пунктов 2, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по международной регистрации №1009892 фонетически сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №378219 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товары 03 класса МКТУ «масла и лосьоны для косметических целей, в том числе массажные масла для косметических целей; эфирные масла; косметика, в частности препараты косметические для ванны для медицинских целей; шампуни; солнцезащитные (косметические препараты для загара); косметические кремы; порошки для косметических целей; тампоны, пропитанные косметическими препаратами по уходу за кожей (включенные в этот класс); мыло; парфюмерия; лосьоны для волос; средства для чистки зубов; салфетки, пропитанные косметическими маслами (входящие в этот класс); влажные салфетки (входящие в этот класс); салфетки (входящие в этот класс); тампоны (принадлежности)», указанные в перечне оспариваемого знака по международной регистрации, однородны товарам «красители косметические; лак для волос [аэрозоль]; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; мыла; препараты для завивки волос; препараты для удаления красок; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания волос, 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; шампуни», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №378219;

- по мнению лица, подавшего возражение, входящий в состав оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 изобразительный элемент в виде

квадрата темного цвета, внутри которого расположен белый крест, напоминает флаг Швейцарии, в связи с чем оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса;

- использование в составе оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 элемента, который для потребителей однозначно ассоциируется с производителями из Швейцарии, будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 05, 10, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ, поскольку правообладателем оспариваемой международной регистрации является немецкая компания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану знака по международной регистрации №1009892 недействительной в отношении всех товаров 03, 05, 10, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из сети Интернет словарных и информационных материалов [1].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом при подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 1483 Кодекса;

- по мнению правообладателя, графический элемент «+» на фоне квадрата темного цвета с округленными углами будет восприниматься потребителями не как швейцарский крест, а именно как «плюс», а обозначение в целом (с учетом всех входящих в него буквенных и словесных элементов) будет читаться потребителем как «Ка-классик концепт плюс», в связи с чем введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров невозможно;

- компания правообладателя является сетью гипермаркетов, первый из которых был открыт в Германии в 1984 году, имеет филиалы в Чехии, Словакии, Польше, Румынии, Болгарии и Хорватии;

- правообладатель является крупным производителем различных товаров, реализуемых через собственную розничную сеть, и правообладателем более чем 200 товарных знаков, имеющих международную регистрацию;

- оспариваемый знак по международной регистрации №1009892 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №378219 фонетически, семантически и графически несходны, за счет наличия в их составе, помимо слова «CONCEPT» различных словесных элементов («Classic»/ «color styling care»), а также за счет исполнения словесных элементов разными шрифтами и исполнения знаков в различных цветовых сочетаниях.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1009892.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (19.12.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №1009892, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В возражении от 18.08.2014 против предоставления правовой охрану по международной регистрации №1009892 указано о его несоответствии пункту 2 статьи 1483 Кодекса связи с тем, что входящий в состав оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 изобразительный элемент в виде квадрата темного цвета, внутри которого расположен белый крест, напоминает флаг Швейцарии, а также, о несоответствии пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку по мнению лица, подавшего возражение, использование в составе оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 элемента, который для потребителей однозначно ассоциируется с производителями из Швейцарии, будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 05, 10, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ, так как правообладателем оспариваемой международной регистрации является немецкая компания. Однако представленные материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что предполагаемое нарушение действующего законодательства по данным пунктам, каким либо образом затрагивает права и интересы лица, подавшего возражение (Бобкова Глеба Викторовича) индивидуального предпринимателя, ведущего свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, является основанием для отказа в удовлетворении возражения по данным основаниям. При этом исследования правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №1009892 по указанным основаниям в данном случае не требуется, в соответствии с Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011. Принимая во внимание, что Бобков Глеб Викторович является правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №378219, его можно считать заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1009892 на территории Российской Федерации.

Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1009892, как указано

выше, представляет собой комбинированное обозначение  **concept** . В центральной части знака расположен словесный элемент «CONCEPT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от буквы «Т» изображен квадрат с округлыми краями, в котором размещен изобразительный элемент в виде знака «+». Над словесным элементом «CONCEPT» находится квадрат, в центральной части которого изображена стилизованная буква «К», заключенная в квадратную рамку. В нижней части квадрата расположен словесный элемент «Classic», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Classic» является неохраняемым. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в частности, 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, shampooings, 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; produits de parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; 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)» («масла и лосьоны для косметических целей, в том числе массажные масла для косметического использования, эфирные масла; косметика, в частности, косметические препараты для ванн, не для медицинского использования, шампуни, продукты, устойчивые к воздействию солнечного света (препараты, косметика для загара), кремы косметические, порошки для косметических целей, салфетки,

пропитанные косметические препараты для ухода кожи (включенные в этот класс); мыла; изделия парфюмерные, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; салфетки, пропитанные маслами, косметическими средствами (включенные в этот класс), влажные салфетки (включенные в этот класс), влажные полотенца (включенные в этот класс), палочки ватные (туалетные)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №378219 представляет



собой комбинированное обозначение. В прямоугольнике расположен словесный элемент «CONCEPT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «Т» не прописана полностью. В правом верхнем углу размещены друг под другом словесные элементы «color styling care», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Неохраняемые элементы товарного знака: color styling care. Знак зарегистрирован в сером, бордовом и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «красители косметические; лак для волос [аэрозоль]; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; мыла; препараты для завивки волос; препараты для удаления красок; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания волос, 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; шампуни».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В оспариваемом знаке по международной регистрации №1009892, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №378219, основным

элементом является словесный элемент «CONCEPT», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Доминирующие словесные элементы совпадают во всех звуках, то есть являются фонетически тождественными.

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 словесных элементов оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378219 установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CONCEPT», занимающий в них доминирующее положение.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства имеют место графические различия, такие как: использование в противопоставленном товарном знаке оригинального шрифта, наличие в сравниваемых знаках различных шрифтовых и стилистических решений, цветовых сочетаний. Однако, учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «CONCEPT» и «CONCEPT», визуальный фактор не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков. Кроме того, выполнение доминирующих словесных элементов буквами одного алфавита сближает сопоставляемые знаки.

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения.

В связи с тем, что знак по международной регистрации №1009892, фонетически и семантически тождественен (есть небольшие отличия в шрифтовом исполнении словесных элементов) противопоставленному товарному знаку по свидетельству №378219, и товары 03 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, ценовая категория которых низкая, внимание потребителя при их покупке значительно ниже, чем при приобретении дорогостоящих изделий производственно-технического

назначения, опасность смешения обозначений высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ показал следующее:

- перечни товаров 03 класса МКТУ сравниваемых регистраций содержат идентичные товары, а именно: «мыла, шампуни, лосьоны для волос»;

- часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №1009892 «масла и лосьоны для косметических целей, в том числе массажные масла для косметического использования, эфирные масла; косметика, в частности, косметические препараты для ванн, не для медицинского использования, продукты, устойчивые к воздействию солнечного света (препараты, косметика для загара), кремы косметические, порошки для косметических целей», являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №378219 «лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические», поскольку относятся к одному роду (средства косметические, средства для ухода за кожей) имеют одно назначение и круг потребителей;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №1009892 «салфетки, пропитанные маслами, косметическими средствами (включенные в этот класс), влажные салфетки (включенные в этот класс), влажные полотенца (включенные в этот класс), палочки ватные (туалетные)» также являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №378219 «мыла; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]», поскольку имеют одно назначение (очищение, обезжиривание) и круг потребителей.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1009892 в целом ассоциируется с противопоставленным знаком по свидетельству №378219 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака по международной регистрации №1009892 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 18.08.2014 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009892 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, shampooings, 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)».