

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 05.02.2014, поданное ООО «ВИТАТОРГ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717046, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012717046 с приоритетом от 25.05.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 20, 21, 24, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания, приведенного в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «BEAUTY STYLE» (в переводе с английского языка – «Стиль красоты»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета на фоне волнообразных линий серого и светло-коричневого цветов и расположенное в две строки.

Решением Роспатента от 29.10.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «BEAUTY STYLE» по свидетельству №337063 [1], «Beauty Style» по свидетельству №377867[2], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении товаров, признанных однородными с учетом высокой степени сходства обозначений и совместной встречаемости и использования товаров, каналов их реализации и круга потребителей. Кроме того, по мнению экспертизы, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку они выполнены в различной цветовой гамме, что позволяет их отличать визуально;
- противопоставленные знаки зарегистрированы только в отношении 03 класса МКТУ, в то время как заявитель испрашивает государственную регистрацию товарного знака также в отношении товаров 08, 20, 21, 24, 25 и 26 классов МКТУ;
- словесное обозначение «BEAUTY STYLE» само по себе не является объектом защиты.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.05.2012) поступления заявки №2012717046 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словосочетание «BEAUTY STYLE», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на фоне волнистых линий. BEAUTY STYLE в переводе с английского языка означает «стиль красоты». Обозначение выполнено в синем, сером и серо-коричневом цветовом сочетании.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2012717046 испрашивается в отношении товаров 03, 08, 20, 21, 24, 25, 26 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012717046 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1 - 2].

Противопоставленные товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные товарные знаки со словесным элементом «BEAUTY STYLE», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы для товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки

[1 - 2] являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «BEAUTY STYLE», доминирующего в сравниваемых обозначениях.

Возражение мотивировано тем, что противопоставленные товарные знаки отличаются визуально и зарегистрированы не для всех товаров, для которых испрашивается государственная регистрация по заявке №2012717046. Действительно, государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 08, 20, 21, 24, 25, 26 классов МКТУ, указанных в заявке. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Сравнение перечня указанных товаров показал, что товар 03 класса МКТУ – «пемза» заявленного перечня однороден товарам 03 класса МКТУ – «препараты для абразивной обработки» противопоставленного знака [1], поскольку они соотносятся между собой как категории вид/род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается заявленных товаров 08, 20, 21, 24, 25 и 26 классов МКТУ, то все они в той или иной степени представляют собой предметы для гигиенического, косметического и иного ухода за внешностью человека (для ухода за ногтями, ресницами, волосами, лицом и телом) и/или сопутствуют, дополняют друг друга при использовании и реализации, в связи с чем товары вышеуказанных классов могут быть признаны однородными товарам 03 класса МКТУ – «мыла, косметика, лосьоны для волос», несмотря на отличия по виду и материалу. С учетом их совместной встречаемости и использования, одних и тех же каналов сбыта и круга потребителей, например, как справедливо указано экспертизой, в наборах для ухода за телом и волосами можно встретить вместе с косметическими изделиями мыла, зеркала туалетные, рукавицы и мочалки для мытья тела, рядом с лаками для ногтей размещаются пилочки, щипчики для ногтей, для удаления заусенцев и т.д., а также принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленную тождеством единственного словесного элемента «BEAUTY STYLE», входящего в состав сопоставляемых

знаков, выполняющего основную индивидуализирующую функцию, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Указанное позволяет рассматривать все товары заявленного перечня как однородные вышеуказанным товарам 03 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и несоответствия его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что заявленное обозначение носит фантазийный характер и не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность его отнесения к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности. Сведений о том, что заявленное обозначение вызывает ассоциации исключительно с правообладателем противопоставленных товарных знаков, у коллегии не имеется.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2013.