

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 23.12.2014, поданное компанией Хенкель АГ унд Ко. КГаА, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742538, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012742538 с приоритетом от 06.12.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «INDOLA INNOVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены друг под другом, причем слово «INDOLA» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «INNOVA». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «INNOVA» (свидетельство №506141 с приоритетом от 14.05.2012), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной

ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», 107076, Москва, ул. Стромынка, 19, корп. 2, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 23.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание «INNOVA – интенсивное восстановление эмали»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №506141 фонетически и графически не сходны за счет наличия в них разных словесных элементов, а также за счет разных доминирующих словесных элементов;

- словесный элемент «INDOLA» заявленного обозначения представляет собой зарегистрированный товарный знак (свидетельства №170822, №170823), который хорошо знаком российскому потребителю;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №506141 сократил перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, исключив из перечня товары, однородные заявленным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742538 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.12.2012) поступления заявки №2012742538 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение
INDOLA

« **INNOVA** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены друг под другом, причем слово «**INDOLA**» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «**INNOVA**». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства косметические для волос, мыла для волос, лосьоны для волос, шампуни, шампуни сухие, эфирные масла для волос, препараты

и средства для ухода за волосами, препараты и средства для мытья, очистки, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, фиксации, укладки и завивки волос, масла косметические для волос».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №506141 [1]

INNOVA - интенсивное
представляет собой словесное обозначение « **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, в две строки. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы для ухода за полостью рта; гель для отбеливания зубов; наборы косметические; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; средства косметические». Словесные элементы «интенсивное восстановление эмали» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Заявленное обозначение и в противопоставленный товарный знак [1] содержат в своем составе тождественный по звучанию словесный элемент «INNOVA», что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и охраняемый элемент противопоставленного товарного знака [1] являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов «INNOVA» буквами одного алфавита стандартным шрифтом, обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

На дату принятия решения Роспатента от 26.09.2014, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 03 класса МКТУ (наборы косметические, средства косметические), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный

товарный знак [1], так как они соотносятся как вид/род или могут являться частью наборов косметических, имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента от 26.09.2014 следует признать правомерным.

Вместе с тем, по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака [1] 07.04.2015 в регистрацию товарного знака были внесены изменения, касающиеся сокращения перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно из перечня товаров 03 класса исключены товары: «наборы косметические; средства косметические».

С учетом внесенных изменений, товары 03 класса МКТУ (средства для ухода за зубами), оставшиеся после сокращения перечня, не являются однородными товарам 03 класса МКТУ (средства для ухода за волосами), в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, поскольку относятся к товарам разного рода, имеют различное назначение.

Коллегией принят во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «INDOLA» по свидетельствам №170822, №170823, которые используются в отношении широкой линейки товаров, предназначенных для ухода за волосами, что уменьшает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 23.12.2014, отменить решение Роспатента от 26.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012742538.

