

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 16.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МБГ БЬЮТИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729320/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009729320/50 с приоритетом от 19.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ю'БЬЮТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. После буквы «Ю» помещен апостроф.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 14.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №772581, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как они различаются количеством слогов и звуков, ударением и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак визуально несходны, так как они исполнены буквами разных алфавитов (русский – латинский), шрифтовым исполнением (заглавные – строчные) и наличием апострофа в заявленном обозначении;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение («Ю'БЬЮТИ») является фантазийным, а противопоставленный знак («beauties») в переводе с английского языка означает «красоты, красотки, красавицы»;
- 4) услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, не являются однородными, так как услуги заявителя ориентированы на конкретные условия реализации, связанные с парфюмерией и косметикой, а услуги владельца противопоставленного знака – на содействие розничной торговле путем предоставления финансовых услуг покупателям (выпуск карточек для покупателей), то есть они имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;
- 5) владельцем противопоставленного знака выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на

имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке (представлено письмо-согласие от 01.02.2011).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.12.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 01.02.2011 и его перевод на русский язык [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.11.2009) 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 «Ю'БЬЮТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. После буквы «Ю» помещен апостроф.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.11.2009 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №772581 с конвенционным приоритетом от 03.07.2001 представляет собой словесное обозначение «beauties», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что у них совпадает большая часть звуков.

Вместе с тем, они производят различное зрительное впечатление, обусловленное их исполнением буквами разных алфавитов (русского – латинского). Кроме того, заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленный

знак обладает семантикой, означая в переводе с английского языка «красоты, красавицы» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Услуги 35 класса МКТУ (продвижение и реклама товаров), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ (стимулирование сбыта товаров и услуг в области розничной торговли через предоставление финансовых услуг покупателям), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, имеют одинаковое назначение – стимулирование сбыта товаров.

Вместе с тем, владельцем противопоставленного знака (компанией «Парфюмери Дуглас ГмбХ», Германия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, – предоставлено соответствующее письмо-согласие от 01.02.2011 [1].

Принимая во внимание выявленные при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака отличия, а также отличия по условиям реализации услуг, для индивидуализации которых сравниваемые знаки предназначены, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным, с учетом вышеуказанного письма-согласия [1], в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации №772581 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.02.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729320/50.