

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 16.09.2014, поданное компанией Wella GmbH (Allemagne) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135420, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1135420 с конвенционным приоритетом от 11.06.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 01.08.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1135420 состоит из словесных элементов «ILLUMINA», «COLOR», «WELLA» и «PROFESSIONALS», выполненных буквами латинского алфавита разного размера, и стилизованного изображения женского профиля. Обозначение выполнено в фиолетовом цвете.

Решением Роспатента от 28.05.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1135420 не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1135420 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со словесными знаками «ILLUMIN ACTIVE» по международной регистрации №925826 [1] и «ILLUMI NOIR»[2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров. Словесные элементы «COLOR» и «PROFESSIONALS» характеризуют товары, поскольку переводятся с английского языка как «краска, краситель» и «профессиональный, нелюбительский, профессионал» соответственно.

В возражении от 16.09.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически и графически;
- правообладатели противопоставленных знаков [1-2] предоставили заявителю согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1135420 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135420 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, с исключением правовой охраны словесных элементов «COLOR» и «PROFESSIONALS».

К возражению приложены оригиналы писем-согласий [3] от правообладателей знаков [1-2].

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

С учетом даты (11.06.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1135420 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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.

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.

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.

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 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.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1135420 представляет собой комбинацию словесных элементов «ILLUMINA», «COLOR», «WELLA», «PROFESSIONALS» и стилизованного изображения профиля женского лица. В переводе на русский язык «Color» – цвет, краска, краситель, «Professionals» – профессионалы, специалисты (см Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Словесные элементы «COLOR» и «PROFESSIONALS», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют товары, что заявителем не оспаривается.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесный элемент «ILLUMIN ACTIVE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак [2] также является словесным и представляет собой словесный элемент «ILLUMI NOIR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1135420 и противопоставленные экспертизой знаки [1-2] имеют фонетическое сходство, обусловленное сходством доминирующих в знаках словесных элементов «ILLUMINA», «ILLUMIN» и «ILLUMI», которое основано на наличии совпадающих звуков и полном фонетическом вхождении одного обозначения в другое. Отсутствие у данных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Выполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита сближает знаки визуально.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание согласия правообладателей противопоставленных знаков [1-2] с предоставлением знаку по международной регистрации №1135420 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами писем, содержащих безотзывное согласие на использование и регистрацию знака по международной регистрации №1135420 на территории Российской Федерации.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135420.

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

удовлетворить возражение от 16.09.2014, отменить решение Роспатента от 28.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135420 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ с указанием словесных элементов «COLOR» и «PROFESSIONALS» в качестве неохраняемых элементов.