

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 16.03.2015, поданное по поручению компании PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, France (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 №1162268, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1162268 словесного знака «ДЮКРЭ» с конвенционным приоритетом от 10.12.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 02.04.2013 на имя заявителя – PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45 place Abel Gance F-92100 BOULOGNE, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162268 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «ДЮКРЭ» по международной регистрации №1162268 является сходным до степени смешения со знаком «Ducren» (международная регистрация №616346 с приоритетом от 10.02.1994), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской

Федерации для однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Emil Kießling GmbH Obere Lerch 40 91166 Georgensgmünd (DE).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 16.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака «Ducren» по международной регистрации №616346 предоставил письмо-согласие, в котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку «ДЮКРЭ» по международной регистрации №1162268 в отношении товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- знаки «ДЮКРЭ» (произносится как [дюк-рэ]) и «Ducren» (произносится как [дюк-рен]) отличаются друг от друга фонетически за счет разного количества звуков, входящих в их состав, а также разницы в произношении конечных частей сравниваемых обозначений;

- выполнение слов «ДЮКРЭ» и «Ducren» буквами разных алфавитов – кириллицы и латиницы, а также использование при их написании заглавных и строчных букв, имеющих разный характер написания, обуславливает визуальные различия сравниваемых обозначений;

- знак «ДЮКРЭ» представляет собой вариант знака «DUCRAY» по международной регистрации №438900 с конвенционным приоритетом от 27.02.1978, принадлежащего заявителю и зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- учитывая визуальные и фонетические отличия знаков «ДЮКРЭ» и «Ducren», а также наличия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №616346, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1162268 не будет противоречить требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1162268 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №616346, а также сведения о знаке «DUCRAY» по международной регистрации №438900.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.12.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1162268 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Знак «ДЮКРЭ» по международной регистрации №1162268 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «Ducren» по международной регистрации №616346 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одному роду продукции – косметика и парфюмерия. Указанное обстоятельство заявителем не оспаривается.

При сравнительном анализе заявленного знака «ДЮКРЭ» по международной регистрации №1162268 и противопоставленного знака «Ducren» по международной регистрации №616346 было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «ДЮКРЭ» (произносится как [дюк-рэ]) и «Ducren» (произносится как [дюк-рэн]) практически совпадает состав звуков – пять из шести ([д], [ю], [к], [р], [э]), их положение в сравниваемых обозначениях

одинаково, также совпадает число слогов и ударение на последний слог. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинакового ударения.

Что касается семантического и графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков.

Так, обозначения «ДЮКРЭ» / «Ducren» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, а визуальный критерий не является определяющим в силу того, что противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 17.12.2014, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1162268 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации товаров 03 класса МКТУ являются правомерными.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 17.12.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №616346, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162268 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного сходного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 17.12.2014 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162268 в отношении всех товаров, указанных в его перечне, в том числе заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.03.2015, отменить решение Роспатента от 17.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162268 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.