

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, поступившее 23.12.2015. Данное возражение подано Здесенко А.В., Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743634, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013743634 на регистрацию комбинированного обозначения «**HERBALIS**» была подана на имя заявителя 16.12.2013 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743634 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («Cognis IP Management GmbH», Германия) знаками:

- «HERBALIS», международная регистрация № 704457 (приоритет 28.10.1998, товары 03 класса МКТУ[1];

- «HERBALIA», международная регистрация № 704433 (приоритет 28.10.1998, товары 03 класса МКТУ[2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель обратился к правообладателю международных регистраций и получил от него письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения. Правообладатель считает, что не произойдет конфликтной ситуации на рынке и смешения в отношении производителя товаров, т.к. обозначение «Herbalis» немецкой компанией не используется, а продукция, производимая под контролем заявителя, представлена на рынке.

В подтверждение своих доводов заявителем была представлена копия письма-согласия с переводом (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2016, от заявителя представлены оригинал письма-согласия с переводом (2) и ходатайство о предоставлении дополнительного времени для внесения изменений в заявленное обозначение (3). Ходатайство (3) было коллегией удовлетворено и соответствующие материалы переданы для внесения изменений.

В адрес заявителя 14.06.2016 была направлена корреспонденция о том, что

заявленное обозначение изменено – «*Herbalis*».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (16.12.2013) заявки № 2013743634 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Herbalis

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «вата для

косметических целей; палочки ватные для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами».

Противопоставленные товарные знаки «HERBALIS» [1] и «HERBALIA» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам [1-2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair shampoos, dentifrices (Мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, шампуни для волос, зубные пасты)».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они содержат в своем составе фонетически близкие элементы «Herbalis/HERBALIS/HERBALIA», а сопоставляемые перечни товаров 03 класса МКТУ имеют однородные позиции (например, вата для косметических целей – косметика), что свидетельствует о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения. Изложенное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

Правообладатель противопоставленных знаков [1-2] в письме (1, 2) дал свое безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2013743634 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ: «вата для косметических целей; палочки ватные для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами».

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013743634 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2015, отменить решение Роспатента от 23.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013743634.