

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 11.12.2018, поданное «FKA DISTRIBUTING CO., LLC», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.08.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1335669 в отношении товаров 11 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1335669, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.09.2016 с конвенционным приоритетом от 01.04.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с базовым номером заявки № 86961663 перечень товаров 03 класса МКТУ был ограничен: «essential oils; aromatic essential oils; essential oils for household use; cleaning preparations for household purposes containing essential oils». Перечень товаров 11 класса МКТУ остался без изменений. См. публикацию сведений в официальном бюллетене № 2017/44 Gaz от 16.11.2017.

Знак по международной регистрации № 1335669 представляет собой словесное обозначение «**ELLIA**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 13.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1335669 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, основанному на предварительном отказе от 28.11.2017, установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1335669 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «**GUY ELLIA**» [2] по международной регистрации № 763008, приоритет от 09.04.2001, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «SGM - SOCIETE GENERALE DE MARQUES SA», Rue Jacques-Grosselin 8 C/o FIDPARTNERS SA, Carouge CH-1227 Genève, Швейцария в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- знаки [1] и [2] являются фонетически и графически сходными до степени смешения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.08.2018.

Доводы возражения, поступившего 11.12.2018, сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2];
- наличие в противопоставленном знаке [2] словесного элемента «GUY» – «ГАЙ», который находится в начальной доминирующей позиции и на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителей, придает его произношению характерное звучание, совершенно отличное от звучания заявленного знака [1];
- наличие в противопоставленном знаке [2] словесного элемента «GUY» – «ГАЙ» придает его визуальному восприятию характерные особенности, которые будут существенно влиять на общее визуальное несходство сравниваемых знаков;
- элемент противопоставленного знака «GUY» [2] может переводиться с английского языка на русский язык как: парень, ГАЙ (мужское имя). Элемент «ELLIA» является женским именем (от библейского пророка Элая). Из изложенного следует, что в сравниваемые знаки [1] и [2] заложены разные семантические идеи и смысловое сходство сравниваемых знаков отсутствует.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] – [3].

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела были приобщены: сведения о деятельности заявителя - [4], сведения о деятельности правообладателя противопоставленного знака [2] - [5], оригинал согласия от правообладателя противопоставленного знака [2] - [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.12.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.04.2016) международной регистрации № 1335669 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

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 условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленный на регистрацию знак «**ELLIA**» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 11 классов МКТУ, указанных в перечне

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан знак «**GUY ELLIA**» [2] по международной регистрации № 763008, приоритет от 09.04.2001, который выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель («SGM - SOCIETE GENERALE DE MARQUES SA», Швейцария) противопоставленного знака [2] дал письменное безотзывное согласие [6] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации и его использование в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия как фонетического (в противопоставленном знаке [2] присутствует элемент «GUY»), так и смыслового характера (знак [1] имеет перевод с латинского языка на русский язык «Элия» (имя), знак [2] содержит элемент «GUY», который переводится с английского языка на русский язык как «парень». См. электронные словари: <https://translate.google.ru/>, <https://translate.google.ru/>, <https://translate.yandex.ru/>).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны:

- производство товаров в области здравоохранения: массажеры, очистители воздуха, диагностические приборы (например, по измерению артериального давления) и т.д. (заявитель. См. материалы возражения [4]);

- коммерческие и промышленные операции, связанные с производством часов и ювелирных изделий, эксплуатацией магазинов по продаже таких товаров (правообладатель противопоставленного знака [2]. См. материалы возражения [5]).

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [6] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Отсутствие смешения сравниваемых знаков [1] и [2] на рынке, а также отсутствие введения потребителей в заблуждение также отражено в согласии [6].

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2018, отменить решение Роспатента от 13.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1335669 в отношении всех товаров 03, 11 классов МКТУ.