

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 17.12.2018, поданное компанией «Янг Ливинг Эсеншл Ойлз, ЛК», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709487 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017709487, поданной 16.03.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**Thieves**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 16.08.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени



смешения с комбинированным товарным знаком [2] по свидетельству № 601313 с приоритетом от 09.02.2016, зарегистрированным ранее на имя ООО «Азбука», Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- сравнительный анализ показал полное вхождение обозначения [1] в противопоставленный товарный знак [2], в котором основным оригинальным элементом является элемент «thieves», а элемент «candy» - является слабым элементом в силу смыслового значения (в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «конфеты»);
- сравниваемые товары 03 класса МКТУ являются однородными, поскольку они соотносятся как род (вид), имеют одинаковое функциональное назначение, а также каналы сбыта.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.12.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.08.2018.

Доводы возражения, поступившего 17.12.2018, сводятся к следующему:

- заявленному обозначению [1] было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические; мыла жидкие; препараты для бритья; мыла»;
- между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] имеются различия по всем трем критериям сходства: обозначение [1] произносится как «фивс» (1 слог, 4 звука), словесные элементы товарного знака [2] произносятся как «Кен-ди фивс» (3 слога, 9 звуков); элемент «candy» знака [2] определяет семантическую разницу и в совокупности с элементом «thieves» переводится как «конфетные воры», в то время как обозначение [1] имеет перевод с английского языка на русский язык «воры, похитители, злодеи»; визуальные различия между обозначениями [1] и [2] заключаются в разном зрительном впечатлении, поскольку обозначение [1] является словесным, в то время как противопоставленный знак [2] является комбинированным, имеет яркую оригинальную композицию;

- правообладателем противопоставленного товарного знака [2] предоставлено согласие [3] в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.12.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.12.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.03.2017) заявки № 2017709487 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**Thieves**» [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные – строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 601313 с приоритетом от 09.02.2016 является комбинированным, образует единую запоминающуюся композицию из словесных элементов «candy thieves», выполненных буквами латинского алфавита и опоясывающих стилизованное изображение леденца. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «оранжевый, желтый, красный, белый, фиолетовый, темно-фиолетовый, бежевый, синий, розовый, коричневый, серый».

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель (ООО «Азбука», Москва) противопоставленного товарного знака [2] дал письменное безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации 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 «candy»), так смыслового характера (обозначение [1] имеет перевод с английского языка на русский язык «воры, похитители, злодеи», знак [2] переводится как «конфетные воры») и визуального характера (обозначение [1] является словесным, знак [2] – комбинированный, образует запоминающуюся композицию из стилизованного изображения конфеты и словесных элементов).

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 эфирных масел, смесей и продукции на их основе (заявитель. См. сайт сети Интернет: https://www.youngliving.com/ru_RU);
- производство электронных игр, мобильных игровых приложений (правообладатель противопоставленного знака [2]. См. материалы возражения, сайт <https://play.google.com/>).

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [3] 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 зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Отсутствие смешения сравниваемых обозначения [1] и знака [2] на рынке, а также отсутствие введения потребителей в заблуждение также отражено в согласии [3].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2018, изменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017709487.