

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2013, поданное по поручению компании Косметик Уорриорс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740621, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011740621 с приоритетом от 09.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Lush», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы.

Роспатентом 11.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 03 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «LUSH», зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Лаш Лтд. 29 1/2 Хай Стрит, Пул, Дорсет БХ15 1АБ, Великобритания

(свидетельство №185548 с приоритетом от 04.08.1998, срок действия регистрации продлен до 04.08.2018).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака уступил исключительное право на товарный знак по свидетельству №185548 компании Стилрей №162 Лимитед, Великобритания, которая в свою очередь передала это исключительное право в полном объеме компании заявителя, в этой связи заявителем и правопреемником противопоставленного товарного знака является одна и та же компания;

- соответствующее заявление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №185548 было направлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, однако по ряду причин, связанных с имеющимися лицензионными и сублицензионными договорами в отношении указанного товарного знака, заявителю было отказано в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права;

- в настоящее время заявитель готовит заявления о досрочном прекращении действий лицензионных и сублицензионных соглашений, зарегистрированных в отношении противопоставленного знака, а также новое заявление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак;

- после внесения соответствующих записей, связанных с переходом исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству No.185548 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), правообладателем противопоставленного знака и заявителем по данной заявке будет одно и то же лицо, что позволяет утверждать, что заявленное обозначение не подпадает под действия пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.09.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (09.12.2011) поступления заявки №2011740621 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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.

Заявленное обозначение «Lush» по заявке №2011740621 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка слово «lush» означает «сочный, буйный, пышный», см. <http://slovari.yandex.ru>. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «LUSH» по свидетельству №185548.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185548 также является словесным и представляет собой слово «LUSH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №185548 обусловлено семантическим и фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «Lush» / «LUSH», что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность указанных в перечнях сравниваемых обозначений товаров 03 класса МКТУ, относящихся к парфюмерно-косметической продукции.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 11.09.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №1885548, то необходимо отметить, что в регистрации упомянутого договора было отказано 28.03.2013.

Таким образом, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №185548 является не заявитель по рассматриваемой заявке, а иное лицо - компания Лаш Лтд.

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для удовлетворения возражения от 12.12.2013 и отмены решения Роспатента от 11.09.2013.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2013.