

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.12.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени РМ-International AG, Люксембург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225390, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1225390 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 02.09.2014 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Данный знак представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя словесный элемент «BEAUTY LINE», большинство букв которого выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, буква «L» красного цвета выполнена стилизованной.

Роспатентом 06.08.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225390. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №823503



, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя «Kik Textilien und Non-Food GmbH».

При этом в заключении по результатам экспертизы указано, что представленное заявителем письмо-согласие от владельца противопоставленного знака [1] не может быть учтено, поскольку регистрация в качестве товарного знака обозначения, имеющего высокую степень сходства (близкую к тождеству) с товарным знаком другого владельца может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В поступившем 06.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- несмотря на фонетическое и семантическое сходство обозначений, графическое решение обозначений различно за счет того, что в международной регистрации №823503 доминирующим является элемент, состоящий из букв «BL», а в международной регистрации №1225390 - непосредственно обозначение «BEAUTY LINE»;

- знак по международной регистрации №1225390 широко известен потребителям в России за счет его длительного использования при маркировке товаров до даты территориального расширения международной регистрации №823503 на Россию. Территориальное расширение данной регистрации действует с 03.04.2014, в то время как знак по международной регистрации №1225390 начал использоваться в России заявителем, как минимум, начиная с апреля 2013 года, что подтверждается представленными инвойсами на поставку товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по

международной регистрации №1225390 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы.

- копии инвойсов [2];
- распечатки информации из сети Интернет [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.09.2014) международной регистрации №1225390 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 подпункте 2 настоящего пункта, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по международной регистрации №1225390 представляет собой комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «BEAUTY LINE», большинство букв которого выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, буква «L» красного цвета выполнена стилизованной.

Противопоставленный знак по международной регистрации №823503 , представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из букв «В» и «L», выполненных оригинальным шрифтом темно-серого цвета в крупном масштабе, и расположенного под ним словесного элемента «BeautyLine», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита светло-серого цвета, буквы «В» и «L» - заглавные, остальные – строчные.

Анализ знака по международной регистрации №1225390 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ сравниваемых регистраций показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (принадлежности для гигиены; косметические принадлежности), имеют один круг потребителей и условия реализации.

В заключении по результатам экспертизы рассматриваемого знака изложено, что предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку с учетом представленного письма-согласия [1] невозможно, поскольку он имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, приближенную к тождественной.

Сопоставляемые знаки содержат словесный элемент «Beauty Line», в силу чего являются сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных обозначений, что подтверждается заявителем.

Коллегия, проанализировав данный довод экспертизы, установила следующее.

Композиции сопоставляемых знаков содержат разное количество элементов, которые выполнены в различном масштабе, разным шрифтом и в отличающейся цветовой гамме, в связи с чем коллегия считает, что данные обозначения отличаются по визуальному критерию сходства и, следовательно, в целом не могут быть признаны тождественными.

В материалы дела заявителем были представлены копии инвойсов [2], содержащих информацию об отправлении заявителем товаров 03 класса МКТУ, маркированных знаком по международной регистрации №1225390, на территорию Российской Федерации, а также распечатки страниц с русскоязычного сайта в сети Интернет [3], принадлежащего заявителю, на котором размещены предложения к продаже данных товаров.

Таким образом, товары 03 класса МКТУ, маркированные знаком по международной регистрации №1225390, уже известны российскому потребителю как товары, введенные в гражданский оборот заявителем.

В своем возражении заявитель указывает, что владелец противопоставленного знака по международной регистрации №823503 не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность по введению в гражданский оборот на территории

Российской Федерации товаров 03 класса МКТУ, маркированных данным знаком, в связи с чем им было представлено письмо-согласие [1].

Совокупность указанных обстоятельств позволяет коллегии сделать вывод о том, что опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 03 класса МКТУ, маркированных знаком по международной регистрации №1225390 и противопоставленным знаком, отсутствует, и, следовательно, представленное письмо-согласие [1] должно быть учтено.

Таким образом, на основании абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1225390 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне данной международной регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2016, отменить решение Роспатента от 06.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225390.