

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 07.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190324, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 02.07.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.12.2013 за №1190324 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 08, 09 классов МКТУ на имя *Jemella Group Limited, Bridgewater Place, Water Lane Leeds LS11 5BZ Royaume-Uni* (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1190324 представляет собой словесное обозначение «GHD CURVE».

Роспатентом 07.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190324.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1190324 не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком **Pro-Curve** по

свидетельству №318281 с приоритетом от 02.08.2005, который ранее был зарегистрирован на имя Панасоник Корпорэйшн, 1006, Оаза Кадома, Кадома-си, Осака, Япония в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1190324.

Относительно элемента «GHD» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он не обладает различительной способностью и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В возражении, поступившем 07.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №318281 прекращена 02.08.2015 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Следовательно, товарный знак по свидетельству №318281 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190324 в отношении скорректированного перечня товаров 08 класса МКТУ (корректировка перечня представлена заявителем в корреспонденции, поступившей 08.06.2015). Также заявитель обращает внимание на то, что не оспаривает вывод экспертизы о неохраноспособности элементов «GHD».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1190324 в отношении товаров 08 класса МКТУ «Fers à cheveux; appareils et instruments électriques entraînés manuellement pour le coiffage des cheveux, à savoir le curling pinces, baguettes de cheveux» .

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 02.07.2013 международной регистрации №1190324 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Знак «GHD CURVE» по международной регистрации №1190324 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 08 класса МКТУ «Fers à cheveux; appareils et instruments électriques entraînés manuellement pour le coiffage des cheveux, à savoir le curling pinces, baguettes de cheveux».

Знаку по международной регистрации №1190324 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак **Pro-Curve** по свидетельству №318281.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака по свидетельству №318281 прекращена 02.08.2015 в связи с истечением срока действия исключительного

права на товарный знак (соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.06.2016).

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №318281 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190324 в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается элемента «GHD», то он не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения. Поскольку указанный элемент не занимает доминирующего положения, он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель выразил согласие на включение буквосочетания «GHD» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2016, отменить решение Роспатента от 07.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190324 для товаров 08 класса МКТУ «Fers à cheveux; appareils et instruments électriques entraînés manuellement pour le coiffage des cheveux, à savoir le curling pinces, baguettes de cheveux», с указанием элемента «GHD» в качестве неохраняемого.**