

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 22.09.2011, поступившее в Палату по патентным спорам 27.09.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787099, поданное компанией «LABORATOIRES EXPANSCIENCE», Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №787099, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.07.2002 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №787099 представляет собой словесное обозначение «NOVIDERM», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 24.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №787099.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №787099 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и правовая охрана ему не может быть предоставлена в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак «NOVIDERM» по международной регистрации №787099 сходен до степени смешения с товарным знаком «NOUVEAUDERM» по свидетельству №274478 с приоритетом от 03.11.2003, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 27.09.2011 в Палату по патентным спорам возражении от 22.09.2011 заявитель сообщил, что решением Роспатента от 03.09.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №274487 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, более не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №787099 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787099.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (территориального расширения) международной регистрации (18.09.2009), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 по международной регистрации №787099, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «NOVIDERM» Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274478 представляет собой словесный элемент «NOUVEAUDERM», зарегистрирован на имя компании «СИЛИПОС ИНК.», США с приоритетом от 03.11.2003 в отношении товаров 03 и 10 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическими критериями сходства, а именно совпадением большинства звуков обозначений, и одинаковым расположением и количеством согласных букв.

Графически сравниваемые обозначения являются сходными ввиду того, что выполнены стандартными шрифтами буквами английского алфавита.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным ввиду отсутствия у слов семантических значений.

Следует отметить, что заявитель в своем возражении не оспаривает сходства сравниваемых обозначений.

Товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными части товаров 03 класса знака по международной регистрации №787099, поскольку относятся к одному виду – косметическим изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, а сравниваемые товары 03 класса МКТУ – однородными, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента от 24.02.2011 является обоснованным.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что на дату поступления и принятия возражения от 22.09.2011, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 274478 была досрочно прекращена решением Роспатента от 03.09.2011 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и более не препятствует

предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №787099, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 22.09.2011.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 22.09.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787099 в отношении товаров 03 класса МКТУ: Produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de toilette, lait d'amandes à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes, préparations cosmétiques pour l'amaicissement, produits antisolaires, astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; и 05 класса МКТУ: Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; lotions à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine; laits d'amandes à usage pharmaceutique, antiseptiques, produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, produits pharmaceutiques reconstituants, glycérine à usage médical, emplâtres, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); fongicides.