

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 01.07.2011, поданное компанией «Ля Фем Косметикс Спулка Акцияна», Польша (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 986416, при этом установлено следующее.

Знак со словесным элементом «La Femme» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 23.07.2008 № 986416 в отношении товаров и услуг 03, 08, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «La Femme» является комбинированным. Словесный элемент «La Femme» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы – заглавные. Под словесным элементом изображена изогнутая линия в виде завязанной ленты. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в пурпурном цвете (magenta).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 986416 для всех заявленных товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарным знаком по свидетельству № 23918, приоритет 26.02.1963, «Parfums Rochas S.A.S.», Франция, товары 03 класса МКТУ [1];
- товарным знаком по свидетельству № 385171, приоритет 07.08.2006, ООО «РЕАЛ-3», Россия, услуги 44 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 01.07.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 986416, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен со сходством своего знака и противопоставленного товарного знака [2] и не претендует на предоставление правовой охраны в отношении услуг 44 класса МКТУ;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выразил свое согласие на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 986416 в отношении товаров 03 класса МКТУ, в настоящий момент переговоры по получению письма-согласия не завершены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 986416 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 08 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, неубедительными.

С учетом даты (23.07.2008) международной регистрации № 986416 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 требованиями 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, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 № 986416 является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «La Femme», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы – заглавные, и изогнутой линии в виде завязанной ленты, изображенной под словесным элементом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в пурпурном цвете (magenta).

Противопоставленный товарный знак «FEMME» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак La femme [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного знака [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «La Femme», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны. Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Femme», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде ленты не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при

восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что рассматриваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [1], несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к косметической продукции (в том числе, для педикюра и маникюра), в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что сходство знаков и однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 986416 и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 986416 в отношении товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации, не подтвержден документально (в материалах дела отсутствует какое-либо письменное выражение согласия).

Следует также отметить, что от заявителя 12.09.2011 поступило ходатайство об отзыве возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 986416. Однако, указанное ходатайство не может быть учтено, поскольку оно было подано после проведения заседания коллегии по рассмотрению указанного возражения (08.09.2011) и оглашения резолютивной части. Пунктом 3.4 Правил ППС предусмотрен отзыв возражения на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.