

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.07.2017 возражение, поданное компанией LA CRISTALLERIE DES PARFUMS, France (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261405.

Международная регистрация №1261405 знака «**AERIA AMETHYSTUS**» с конвенционным приоритетом от 03.04.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 19.06.2015 на имя заявителя (LA CRISTALLERIE DES PARFUMS, 10 rue des Bernardins F-75005 Paris, France) в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; savons; préparations parfumantes; déodorants à usage personnel».

Роспатентом 06.04.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261405 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для

решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**AERIA AMETHYSTUS**» является сходным до степени смешения с товарными знаками «**AERIE**» (свидетельство №427115 с приоритетом от 18.11.2008) и «**AERIE F.I.T**» (свидетельство №420864 с приоритетом от 29.01.2009), зарегистрированными в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Ритейл Ройэлти Компани, корпорация штата Невада, 101 Конвеншн Сентр Драйв, Лас-Вегас, Невада 89109, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №427115 и №420864 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют визуальные, фонетические и семантические отличия;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1261405 в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; préparations parfumantes».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1261405 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ в отношении ограниченного перечня, приведенного в письме-согласии правообладателя противопоставленных товарных знаков.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.04.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1261405 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Знак «**AERIA AMETHYSTUS**» по международной регистрации №1261405 с конвенционным приоритетом от 03.04.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; savons; préparations parfumantes; déodorants à usage personnel».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261405 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864, принадлежащих компании Ритейл Ройэлти Компани, США.

Противопоставленные товарные знаки «**AERIE**» (свидетельство №427115 с приоритетом от 18.11.2008) и «**AERIE F.I.T**» (свидетельство №420864 с приоритетом от 29.01.2009) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 03 класса МКТУ «косметика, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, предметы личной гигиены».

Сравниваемые словесные обозначения «**AERIA AMETHYSTUS**» / «**AERIE**» / «**AERIE F.I.T**» характеризуются фонетическим и графическим сходством за счет близости звучания словесных элементов «**AERIA**», «**AERIE**» и использования при их начертании букв одного и того же алфавита - латинского. Что касается семантического критерия сходства, то в данном случае он не

является определяющим, поскольку словесный элемент «AERIA» в составе заявленного обозначения является изобретенным словом. Товары 03 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, предопределяют вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864 до степени их смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261405 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; préparations parfumantes».

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №427115 и №420864, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2017, отменить решение Роспатента от 06.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261405 в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; préparations parfumantes».