

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 20.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), поданное Здесенко Андреем Валериевичем, Украина (далее - заявитель), на решение Роспатента от 21.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711806, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015711806 было подано на регистрацию «БРЕНДСОН КОМПАНИ ЛИМИТЕД», Кипр, в качестве товарного знака 21.04.2015 в отношении товаров 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами».

Роспатентом 21.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711806 на имя «БРЕНДСОН КОМПАНИ ЛИМИТЕД», Кипр. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с принадлежащими Здесенко Андрею Валериевичу, Украина, товарными знаками по свидетельствам №№457178, 408972, 423678, 423219, 423796 и знаками по международным регистрациям

№№991889, 991887, 1209052, 991706, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного перечня. Все противопоставленные средства индивидуализации включают словесный элемент «Smile».

В отношении включенных в состав заявленного обозначения элементов «New born» (переводится с английского языка как новорожденный), «0+ baby» («baby» переводится с английского языка как ребенок), в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не обладают различительной способностью, указывают на свойства и назначение заявленных товаров.

В возражении, поступившем 20.03.2017, доводы которого были уточнены в дополнении, заявитель сообщил о том, что в настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по заявке №2015711806 является одно лицо (Здесенко Андрей Валериевич).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711806 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи 21.04.2015 заявки №2015711806 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное



обозначение «», включающее реалистическое изображение спящего ребенка и элементы «Smile», «New born», «0+», «baby». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами».

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «New born» (переводится с английского языка как новорожденный), «0+ baby» («baby» переводится с английского языка как ребенок) указывают на свойства и назначение товаров, в связи с чем являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не оспаривает неохраноспособность указанных элементов и выразил согласие с исключением из правовой охраны всех словесных элементов и цифр, кроме слова «Smile».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№457178, 408972, 423678, 423219, 423796 и знаки по международным регистрациям №№991889, 991887, 1209052, 991706, зарегистрированные на имя Здесенко Андрея Валериевича, Украина, в отношении однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, право на регистрацию товарного знака по заявке №2015711806 передано Здесенко Андрею Валериевичу, Украина (уведомление от 05.06.2017).

Таким образом, заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленных товарных знаков/знаков по международным регистрациям в отношении однородных товаров является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарных знаков по свидетельствам №№457178, 408972, 423678, 423219, 423796 и знаков по международным регистрациям №№991889, 991887, 1209052, 991706 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711806 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2017, отменить решение Роспатента от 21.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015711806.