

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.01.2020 возражение компании GIULIANI S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1411242 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1411242 от 07.03.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1411242 представляет собой словесное обозначение «**MONODERMA'**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.09.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1411242 в отношении товаров 03 класса МКТУ, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «**MONODERM**» по свидетельству № 573955, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 13.09.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 573955 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1411242 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

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

С учетом даты международной регистрации (07.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость

товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1411242 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**MONODERMA**'». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573955 с более ранним приоритетом от 09.04.2015 представляет собой словесное обозначение «**MONODERM**», выполненное также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется также в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1411242 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 573955 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «**MONODERM**» в состав рассматриваемого международного знака «**MONODERMA**'», что определяется полным совпадением у них соответствующих звукосочетаний («**MONODERM**» – «**MONODERM**»).

При этом у данных сравниваемых обозначений, выполненных одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, совпадает еще и абсолютное большинство их букв, что обуславливает вывод не только об их фонетическом, но и графическом сходстве.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с

другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Товары 03 класса МКТУ «косметика, в том числе помады, кремы, гели», приведенные в перечне товаров международной регистрации знака № 1411242, и товары 03 класса МКТУ «косметика; помады для косметических целей; кремы косметические», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573955, совпадают либо соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении также не оспаривается.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленной регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 573955 в связи с его неиспользованием, и впоследствии представленного им на заседании коллегии ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения до завершения соответствующего судебного дела № СИП-945/2019, в удовлетворении которого коллегией было отказано, то следует отметить, что настоящее возражение рассматривается Роспатентом исключительно в административном порядке.

В этой связи необходимо отметить, что на дату принятия возражения к рассмотрению, а также и на дату его рассмотрения, противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству № 573955 являлась

действующей, то есть препятствующей предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № № 1411242 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2019.