

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2021, поданное Becker-Manicure Siegfried Becker е. К., Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1456861, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1456861 с конвенционным приоритетом от 27.06.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 07.12.2018 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1456861 испрашивается для товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак «» по международной регистрации №1456861 состоит из словесного элемента «YES», выполненного буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата, а также из изобразительного элемента в виде трех звезд.

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1456861 в отношении испрашиваемых товаров 08 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1456861 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1456861 противопоставлены следующие обозначения:

YES

[1] – товарный знак “” по свидетельству № 169299 с приоритетом от 07.02.1997, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "ТК "Кристина", 129128, Москва, ул. Бажова, д.4;

[2] – знак “YES! BY FINISHING TOUCH” по международной регистрации № 1203114 с конвенционным приоритетом от 26.11.2013, зарегистрированный Международным Бюро ВОИС 14.04.2014 в отношении товаров 08 класса МКТУ на имя Church & Dwight Co., Inc., Princeton South Corporate Center.

В поступившем 31.05.2021 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения. Так, заявитель сообщает о том, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №169299 досрочно прекращена Решением Роспатента от 13.05.2021 в связи с прекращением

юридического лица – правообладателя. Данные о прекращении правовой охраны 13.05.2021 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и опубликованы Бюллетене № 10. Кроме того, владелец противопоставленной международной регистрации №1203114 предоставил письменное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1456861 в отношении товаров 08 класса МКТУ на имя заявителя. По мнению заявителя, указанные обстоятельства свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1456861.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1456861 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 08 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Решение Роспатента от 29.07.2020;
2. Копия письма-согласия;
3. Копия решения о досрочном прекращении охраны товарного знака по свидетельству №169299.

Корреспонденцией от 18.06.2021 в адрес Федеральной службы промышленной собственности поступил оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака (4).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 27.06.2018 конвенционного приоритета международной регистрации №1456861 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «» по международной регистрации №1456861 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «YES», выполненный буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата, а также изобразительный элемент в виде трех звезд. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«**YES**» [1]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №169299 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 08 класса МКТУ. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №169299 досрочно прекращена Решением Роспатента от 13.05.2021 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Данные о прекращении правовой охраны 13.05.2021 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и опубликованы Бюллетене № 10. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №169299.

«YES! BY FINISHING TOUCH» [2]

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №1203114 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ *«Appliances for beauty care purposes, namely, electric shavers, hair trimmers and depilatory appliances; scissors; hand-operated shears; razors; manicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors (Приборы для ухода за красотой, а именно электробритвы, триммеры для волос и средства для депиляции; ножницы; ручные ножницы; бритвы; маникюрные принадлежности, а именно пилочки для ногтей, кусачки для ногтей, толкатели для кутикулы, пинцеты, ножницы для ногтей и кутикулы)»*.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1456861 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «YES» является единственным словесным элементом знака по международной регистрации №1456861. Противопоставленный знак по международной регистрации №1203114 содержит словесный элемент «YES» в своей начальной части, то есть именно со словесного элемента «YES» начинается восприятие противопоставленного знака [2]. Таким образом, заявленное обозначение полностью входит в противопоставленный знак по международной регистрации.

С точки зрения семантического критерия, совпадающие словесные элементы «YES» обладают идентичной семантикой и переводятся с английского языка на русский в качестве союза «Да». Дополнительные словесные элементы «BY FINISHING TOUCH» противопоставленного товарного знака переводятся с английского языка на русский как «ЗАВЕРШАЮЩИМ ШТРИХОМ», отделены от первого слова восклицательным знаком и представляют собой отдельное предложение. Таким образом, дополнительное предложение не изменяет семантики первого слова противопоставленного товарного знака.

Имеющиеся графические отличия играют второстепенную роль ввиду превалирования фонетического и семантического тождества словесных элементов «YES», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1456861 и противопоставленный знак [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1456861, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 31.05.2021, не оспаривается однородность товаров 08 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации №1456861, товарам 08 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку [2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1456861 и знака по международной регистрации №1203114 в отношении товаров 08 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 29.07.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие (4) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1456861 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного знака [2] – компания Church & Dwight Co., Inc. – крупный американский производитель товаров для дома.

Заявитель – компания Becker-Manicure Siegfried Becker - известный немецкий производитель изделий из высокоуглеродистой стали, предлагает в России широкий ассортимент маникюрных и педикюрных инструментов трёх классов: YES, ERBE и AYA и, соответственно, трёх уровней цен.

Очевидно, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака не совпадают.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (4) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1456861 в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2021, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1456861 в отношении всех испрашиваемых товаров, указанных в регистрации.