

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 от 26.03.2015, поданное по поручению компании LETSFACEIT NORDIC AB, Suède (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 №1124004, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1124004 знака «IDUN MINERALS» произведена Международным Бюро ВОИС 04.06.2012 на имя заявителя – LETSFACEIT NORDIC AB, St Eriksgatan 63 SE-112 34 Stockholm, Suède, в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques».

Роспатентом 27.11.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124004 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «IDUN MINERALS» по международной регистрации №1124004 является сходным до степени смешения со знаками «EDUN» (международная регистрация №1052581

с конвенционным приоритетом от 16.03.2010),  (международная регистрация №907800 с конвенционным приоритетом от 20.12.2005),  (международная регистрация №1071005 с конвенционным приоритетом от 19.07.2010), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Edun Apparel Limited, 30/32 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 (IE).

Кроме того, в решении Роспатента отмечается, что словесный элемент «MINERALS», относящийся к лексике английского языка и означающий в переводе «минеральное сырье, минеральные вещества» (см. <http://slovsri.yandex.ru/minerals/en-ru>), является неохраняемым, поскольку указывает на состав заявленных товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 26.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124004, подтверждением чего является выданное письменное согласие и договор о совместном сосуществовании, заключенный между заявителем и правообладателем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124004 в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1052581, №1071005, №907800 и договор о совместном сосуществовании.

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

С учетом даты (04.06.2012) международной регистрации №1124004 правовая база для оценки охраноспособности знака «IDUN MINERALS» 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 «IDUN MINERALS» по международной регистрации №1124004, правовая охрана которого на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques» (косметика), является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы, включает в свой состав фантазийный словесный элемент «IDUN», не имеющий семантического значения, и словесный элемент «MINERALS», в переводе с английского языка означающий «минеральное сырье, минеральные вещества», см. <http://slovari.yandex.ru>.

В силу своего смыслового значения словесный элемент «MINERALS» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на состав заявленных товаров. Неохраноспособность указанного словесного элемента заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124004 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров знаков по международным регистрациям №1052581, №1071005, №907800 с более ранними приоритетами, исключительные права на которые принадлежат компании Edun Apparel Limited.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1052581 включает в свой состав словесное обозначение «EDUN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1071005 включает в свой состав словесное обозначение **EDUN**, выполненное в оригинальной графической манере.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №907800 включает в свой состав выполненное в оригинальной графической манере словесное обозначение «EDUN» и изобразительный элемент в виде цветочного орнамента.

Правовая охрана противопоставленным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 03 класса МКТУ «cosmetics» (косметика).

В поступившем возражении заявителем также не оспариваются сходство знака по международной регистрации №1124004 и противопоставленных знаков по международным регистрациям №1052581, №1071005, №907800, основанное на фонетическом сходстве фантазийных словесных обозначений «IDUN» / «EDUN», а также однородность товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой косметические средства.

В этой связи коллегия сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 27.11.2014, о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 27.11.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1052581, №1071005, №907800, а также заключенный между заявителем и правообладателем договор о совместном сосуществовании.

Поскольку при наличии согласия правообладателя противопоставленных сходных знаков предоставление правовой охраны знаку по международной

регистрации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 27.11.2014 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124004 в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques».

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

удовлетворить возражение от 26.03.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1124004 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «MINERALS» в качестве неохраняемого.