

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2018, поданное ООО «СМ Мишель», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565024, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014708725, поданной 21.03.2014, зарегистрирован 18.02.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 565024 на Е.С. Колобкову, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 21.03.2024.

В поступившем 04.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 565024 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №565024 сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком по свидетельству №437029;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в связи с тем, что противопоставленный ему на стадии экспертизы товарный знак по свидетельству №437029 был отчужден правообладателю оспариваемого знака. Вместе с тем, определением Арбитражного суда Московской области от 30.05.2017 по делу №А41-60272/2015 указанный договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак был признан недействительным. Таким образом, правообладателем противопоставленного товарного знака является не Колобкова Е.С., а ООО «СМ Мишель», в связи с чем данный товарный знак является препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;

- словесный элемент «Bio Formula», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является транслитерацией словесного элемента «БИО ФОРМУЛА» противопоставленного товарного знака. Они имеют сходное произношение;

- оба товарных знака по смыслу и исполнению отражают актуальную тенденцию использования растительных ингредиентов в косметических и гигиенических средствах, для маркировки которых они предназначены;

- графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено сходными общим зрительным впечатлением, видом шрифта, которым исполнены их словесные элементы, одинаковым расположением букв по отношению друг к другу, сходным цветовым сочетанием, а также одинаковым художественно-графическим исполнением;

- перечни товаров и услуг 03, 05, 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана сравниваемым знакам, полностью совпадают.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 04.04.2018, были представлены следующие материалы:

- копия договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки и промышленный образец №1, заключенного между ООО «СМ Мишель» и ИП Колобковой Е.С. и зарегистрированного Роспатентом 06.02.2014 за №РД0156310 [1];

- копия договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки и промышленный образец №2 от 28.10.2014, заключенного между ООО «СМ Мишель» и ИП Колобковой Е.С. и зарегистрированного Роспатентом 28.04.2015 за №РД 01171754 [2];

- копия лицензионного договора №2, заключенного между ООО «СМ Мишель» и ИП Колобковой Е.С., зарегистрированного Роспатентом 23.12.2014 за №РД 0167892 [3];

- копия лицензионного договора №3 от 08.04.2015, заключенного между ООО «Италит» и ИП Колобковой Е.С [4];

- копия лицензионного договора №4 от 12.05.2015, заключенного между ООО «Лаборатория Мишель» и ИП Колобковой Е.С и копии дополнительных соглашений к данному договору №1 и №2 [5];

- копия Определения Арбитражного суда Московской области от 30.05.2017 по делу №А41-60272/2015 [6];

- постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.11.2017 по делу №А41-60272/2015 [7];

- распечатка свидетельств на товарные знаки по свидетельствам №565024 и №437029 [8];

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СМ Мишель» [9].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565024 недействительным полностью.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №565024 в установленном порядке было направлено уведомление от 18.04.2018 с датой заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения, указанное уведомление вернулось в Роспатент в связи с истечением срока хранения.

Заседания коллегии дважды были перенесены в связи с необходимостью извещения правообладателя Е.С. Колобковой о дате рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565024. Однако, правообладатель на заседания, состоявшиеся 16.07.2018 и 20.08.2018, не явился и отзыва не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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 товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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.

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.

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 пункте 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «BIO» и «formula»,

выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и помещенных на двух строках. Словесный элемент «БИО» выполнен заглавными буквами, в букву «О» вписан изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листьев, словесный элемент «formula» выполнен строчными буквами. Анализ словарей основных европейских языков (www.multitran.ru) показал, что слово «bio» переводится с английского языка как «биологический», слово «formula» означает «формула». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Первоначально заявка на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака была подана ООО «СМ «Мишель». Впоследствии (11.12.2015) права на регистрацию товарного знака были уступлены Е.С. Колобковой.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «БИО» и «ФОРМУЛА», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и помещенных на двух строках. Словесный элемент «БИО» выполнен заглавными буквами, в букву «О» вписан изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листьев, словесный элемент «формула» выполнен строчными буквами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Между правообладателем и Е.С.Колобковой был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знака в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированный Роспатентом 04.09.2014 за №РД0156310. Вместе с тем, указанный договор Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2017 по делу №А41-60272/15 был признан недействительным. Таким образом, правообладателем товарного знака является ООО «СМ «Мишель».

Анализ на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Словесные элементы «ВІО formula» и «БИО ФОРМУЛА», входящие в состав сравниваемых знаков, произносятся одинаково - [б и о ф о р м у л а], а также имеют сходную семантику, обусловленную одинаковым значением слов, входящих в их состав, что свидетельствует об их сходстве в целом.

Графически знаки выполнены в идентичной манере – на верхней строке помещено слово «БИО»/ «ВІО», выполненное крупными буквами, причем в букву «О» вписано стилизованное изображение листьев, а на нижней строке помещены слова «ФОРМУЛА», «Formula». Оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак имеют и отдельные отличия: их словесные элементы выполнены буквами латинского / русского алфавитов, в результате чего начертание отдельных букв отлично, кроме того, словесные элементы «ФОРМУЛА», «formula» исполнены заглавными / строчными буквами. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку имеет место высокая степень фонетического и семантического сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об ассоциировании оспариваемого и противопоставленного товарного знака в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров 03, 05 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал, что они полностью совпадают.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных товаров 03, 05 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2018, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565024 полностью.