

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 20.08.2014, поданное ООО «Стиль Фарма», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726327, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012726327 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.08.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Regent», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в переводе с английского языка «регент, правитель».

Роспатентом 21.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726327 в отношении части товаров 03 и всех товаров 08 классов МКТУ, для другой части товаров 03 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании заключения по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «REGENT» по свидетельству №145242 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

В возражении от 20.08.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти, заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в Суд по интеллектуальным правам в связи с неиспользованием в отношении части товаров 03 класса МКТУ;

- заседание Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-52/2014 назначено на 07.10.2014, при этом есть основания полагать, что будет принято решение о частичном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726327 также и в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.08.2012) поступления заявки №2012726327 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

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

Заявленное обозначение, как указывалось выше, представляет собой словесный элемент «Regent», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающий в переводе с английского языка «регент, правитель», с немецкого языка – «монарх» (см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo).

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ по заявке №2012726327 основан на несоответствии его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия зарегистрированного ранее на имя иного лица товарного знака [1] с более

ранним приоритетом, представляющего собой словесный товарный знак «REGENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], являются однородными, так как относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически, что заявителем также не оспаривается. Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 в отношении части товаров 03 класса МКТУ – «мыла, косметические средства жидкие для волос (лосьоны), шампуни, косметические препараты для ванн, включая пену для ванн», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись от 24.10.2014.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [1] не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012726327 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны для косметических целей; препараты для ванн косметические; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей», поскольку перечень товарного знака [1] не содержит товаров, однородных вышеуказанным, что

свидетельствует о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается таких товаров заявленного перечня, как «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыло миндальное; шампуни; шампуни сухие», то с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкой к тождеству, указанные товары следует признать однородными товарам «моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – товары санитарно-гигиенические, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

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

удовлетворить возражение от 20.08.2014, изменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726327.