

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 27.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НикОль-косметикс», Москва (далее – заявитель) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1227360.

Международная регистрация №1227360 знака «**DEPILIA**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 12.09.2014 на имя DANA ITALIA S.R.L., Via Roma, 157, I-80029 SANT'ANTIMO (IT) в отношении товаров 03, 08, 11, 16 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1227360 представляет собой словесное обозначение «**DEPILIA**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент 27.06.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак по международной регистрации является сходным до степени смешения с

Depilica
Депилика

товарным знаком «**Депилика**» по свидетельству №483916, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03, 11, 16 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1227360 недействительным частично в отношении товаров 03, 11, 16 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 27.06.2016, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.09.2014) приоритета знака по международной регистрации №1227360 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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. 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 «**DEPILIA**» по международной регистрации №1227360 представляет собой словесное обозначение «DEPILIA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1227360 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 08, 11, 16 классов МКТУ.

В качестве противопоставленного товарного знака указан товарный

Depilica

Депилика

знак «**Депилика**» по свидетельству №483916, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 11, 16, 35, 44 классов МКТУ;

Сравнительный анализ данных знаков свидетельствует об их сходстве. Так, фонетическое сходство оспариваемого товарного знака «DEPILIA» и противопоставленного товарного знака «Depilica Депилика» обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему велика вероятность того, что слова могут быть прочитаны одинаково или сходно. Большое значение при восприятии словесных обозначений имеет начальная

часть слова, именно на ней акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков. Поскольку оспариваемая международная регистрация и противопоставленный товарный знак имеют одинаковые четко произносимые начальные части (DEPIL-), то можно сделать вывод о сходстве их звучания.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением оспариваемого знака и одного из элементов противопоставленного знака буквами латинского алфавита, а так же отсутствием каких-либо изобразительных элементов.

Словесные обозначения «DEPILIA» и «Depilica Депилика» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным провести.

Сходство сопоставляемых знаков по фонетическому и графическому факторам сходства свидетельствует о сходстве знаков в целом.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 11, 16 классов МКТУ, а именно: «03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы

для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские».

Правовая охрана оспариваемому знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 03, 11, 16 классов МКТУ, а именно: «03 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. [Отбеливающие препараты и прочие вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки]; 11 - Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. [Устройства для освещения, нагрева, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-гигиенического назначения.]; 16 - Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. [Бумага, картон и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; переплетные материалы; фотографии; канцелярские товары; клеи для канцелярских или бытовых целей; художников материалы; кисти; пишущие машинки и офиса реквизиты (за исключением мебели); учебные и дидактические материалы (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); принтеры; тип; печатных блоков]».

Товары указанные в перечне оспариваемой международной регистрации, и товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, однородны, поскольку относятся к одним видам товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Учитывая сходство оспариваемой международной регистрации с противопоставленным товарным знаком и однородность товаров, коллегия полагает, что оспариваемая международная регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2016 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1227360 недействительным в отношении товаров 03, 11, 16 классов МКТУ.