

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 31.10.2012, поданное компанией КЕНЗО, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702027, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011702027 с приоритетом от 28.01.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «крем для лица».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения цветка белого лотоса и надписей: «BELLE DE JOUR», «АНГЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД», «УХОД БЕЛОГО ЛОТОСА», «РАДИКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ СИЯНИЯ ГЛАЗ», ОРИГИНАЛЬНАЯ АЛХИМИЯ НЕВИДАННО КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ БЕЛЫМ ЛОТОСОМ», KENZOKI», расположенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, при этом размер шрифта уменьшается сверху вниз, и самым крупным шрифтом выполнены словесные элементы «BELLE DE JOUR». Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, сером, желтом, голубом, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 15.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702027 было принято на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со знаком «BELLE DE JOUR» по международной регистрации №884104, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что словосочетания «УХОД БЕЛОГО ЛОТОСА», «РАДИКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ СИЯНИЯ ГЛАЗ», «ОРИГИНАЛЬНАЯ АЛХИМИЯ НЕВИДАННО КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ БЕЛЫМ ЛОТОСОМ» являются неохранными в заявленном обозначении на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующие товар, поскольку указывают на состав сырья и назначение товаров.

В возражении от 31.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, указано, что владелец противопоставленного знака предоставил заявителю письмо о согласии с регистрацией товарного знака по заявке №2011702027 в отношении товаров 03 класса МКТУ «крем для лица» на имя заявителя в Российской Федерации. Оригинал письма приложен к возражению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702027 в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.01.2011) поступления заявки №2011702027 на 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение цветка и ряд надписей, расположенных друг под другом, верхнюю строчку из которых занимает словосочетание «BELLE DE JOUR», выполненное крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «BELLE DE JOUR» является словесным и выполнен курсивом буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака определено на основании фонетического и семантического тождества словосочетания «BELLE DE JOUR», занимающего доминирующее положение в заявленном обозначении и противопоставленном знаке.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесными элементами «BELLE DE JOUR» по заявке №2011702027 в отношении товаров 03 класса МКТУ «крем для лица».

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011702027.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.10.2012, отменить решение Роспатента от 15.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702027.