

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 17.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Dr. Grandel GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179205.

Международная регистрация №1179205 знака «DR. GRANDEL Beautygen» с конвенционным приоритетом от 11.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 15.08.2013 на имя заявителя – Dr. Grandel GmbH, Pfladergasse 7-13 86150 Augsburg (DE) в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1179205 представляет собой словесное обозначение «DR. GRANDEL Beautygen», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.05.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179205 в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmétiques, parfumerie, savons». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1179205 «DR. GRANDEL Beautygen» является сходным до степени смешения со словесным знаком «BEAUTYGE» по международной регистрации №1115077, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя BEAUTYGE BEAUTY GROUP, S.L., WTC Almeda - Tirso de Molina, 40 E-08940 Cornellá de Llobregat (ES), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.08.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1179205 фонетически, семантически не сходен с противопоставленным знаком по международной регистрации №1115077, за счет наличия в знаке международной регистрации №1179205 доминирующего словесного элемента «DR. GRANDEL».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1179205 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.03.2016, заявитель представил оригинал письма-согласия [1] от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1115077, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1179205 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ: «cosmétiques, parfumerie, savons, à l'exception de produits pour le soin des cheveux».

В связи с указанным, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1179205 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ и ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1179205 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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.

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 по международной регистрации №1179205 представляет собой словесное обозначение «DR. GRANDEL Beautygen», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1179205 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ и уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ: «cosmétiques, parfumerie, savons, à l'exception de produits pour le soin des cheveux» (косметика, парфюмерия, мыло, за исключением продуктов для ухода за волосами).

Противопоставленный знак по международной регистрации №1115077 [2] представляет собой словесное обозначение «BEAUTYGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров и услуг показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179205, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2], однородны, поскольку являются идентичными (косметика, парфюмерия, мыло), имеют одно назначение, круг потребителей. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сходство знака по международной регистрации №1179205 с противопоставленным знаком [2] обусловлено фонетическим и графическим сходством входящих в их состав словесных элементов «Beautygen» и «BEAUTYGE».

Таким образом, знак по международной регистрации №1179205 и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания BEAUTYGE BEAUTY GROUP, S.L., WTC Almeda - Tirso de Molina, 40 E-08940 Cornellá de Llobregat - владелец знака по международной регистрации №1115077, выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1179205 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ: «cosmétiques, parfumerie, savons, à l'exception de produits pour le soin des cheveux». Письмо содержит условие о безотзывности.

Представленное согласие снимает препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179205, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2015, отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179205 в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ и товаров 03 класса МКТУ: «cosmétiques, parfumerie, savons, à l'exception de produits pour le soin des cheveux».