

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 26.03.2012, поданное компанией Wella GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1041145, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1041145 с конвенционным приоритетом от 08.09.2009, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 22.02.2010 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1041145 представляет собой словесное обозначение «RE:FORMATION», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через двоеточие.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 23.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1041145 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1041145 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1041145 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №160791 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ «искусственные ногти», имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец международной регистрации №1041145 подал ходатайство МБ ВОИС о коррективке перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: «мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, за исключением искусственных ногтей».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.12.2011 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041145 в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (08.09.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1041145 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 принимается 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 №1041145 представляет собой словесное обозначение «RE:FORMATION», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через двоеточие.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1041145 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №160791 представляет собой обозначение «FORMATION», которое выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в частности, в отношении товаров 03 классов МКТУ – «искусственные ногти».

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1041145 и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 03 класса МКТУ в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «RE:FORMATION/FORMATION», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам было учтено следующее обстоятельство.

На основании ходатайства, поданного заявителем в МБ ВОИС, внесены изменения 15.03.2012 в перечень товаров 03 класса МКТУ, приведенный в международной регистрации №1041145, в отношении которого заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации, а именно «savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, à l'exclusion des ongles postiches» («мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, за исключением искусственных ногтей»).

С учетом внесенных изменений коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 26.03.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1041145 в отношении измененного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2012, отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041145 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ.