

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 11.04.2018, поданное «NATURAL THOUGHTS, INC.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «BIOTONE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №855774 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие регистрации расширено на территорию Российской Федерации 08.01.2016.

Роспатентом 15.06.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №855774 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:




- «  » по свидетельству №535218 (1) с приоритетом от 10.09.2013, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;


- «BIOTINE» по свидетельству №502890 (2) с приоритетом от 19.12.2011, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- «BIOTENE» по свидетельству №502808 (3) с приоритетом от 19.12.2011, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №466538 (4) с приоритетом от 09.08.2010, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- «  » по международной регистрации №1297403 (5) с конвенционным приоритетом от 31.05.1990 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков (1-5) предоставили заявителю письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации;

- заявитель считает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к смешению товаров на рынке и потребители не будут введены в заблуждение, поскольку продукция заявителя предназначена для использования профессионалами, в то время как продукция правообладателей противопоставленных знаков (1-5) выпускается для широкого круга лиц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В материалах дела содержатся оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных регистраций (1-5).

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

С учетом даты приоритета (08.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №855774 представляет собой словесное обозначение «BIOTONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №855774 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки (1-5).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.06.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателей вышеуказанных противопоставленных знаков (1-5) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «BIOTONE» по международной регистрации №855774 и противопоставленные знаки (1-5) не тождественны, при этом противопоставленные знаки (1-5) не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку заявитель является производителем продукции 03 класса МКТУ, предназначенной для профессионального применения специалистами в области спа-процедур и массажа, а продукция правообладателей противопоставленных знаков (1-5) ориентирована для широко среднего круга потребителей.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 15.06.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2018, отменить решение Роспатента от 15.06.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855774 в отношении товаров 03 класса МКТУ.**