

**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 01.12.2016, поданное компанией «СИНКЛЭИР ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736816 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014736816, поданной 31.10.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**ПЕРФЕКТА**», выполненные заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.08.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком



[2] по свидетельству

№ 454941 с приоритетом от 18.08.2009, зарегистрированным ранее на имя

«Дакс Косметикс Сп. з.о.о.», Польша, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;


- товары 03 класса МКТУ «средства косметические, препараты по уходу за кожей лица и тела», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], не конкретизированы способом их применения и являются обобщенным понятием по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ, что свидетельствует об их однородности по виду и назначению.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.12.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2016.

Доводы возражения, поступившего 01.12.2016, сводятся к следующему:

- заявитель считает существенным фактором выполнение сравниваемых обозначений различным алфавитом;

- большая часть товаров 03 класса МКТУ в заявленном обозначении [1] являются специфическими, инъекционными препаратами, которые применяются только специалистами. Очевидно, что рядовой потребитель не будет делать подкожных инъекций;

- заявителю принадлежат права на товарный знак  по свидетельству № 331483 (приоритет от 30.06.2005, срок действия регистрации продлен до 30.06.2025), в перечне товаров, которого, указаны следующие товары 05 класса МКТУ «кислоты для фармацевтических целей, в частности внутрикожные кислоты для заполнения и разглаживания морщин», которые коррелируют с товарами 03 класса, указанными в перечне заявленного обозначения [1];

- регистрация заявленного обозначения [1] для заявленных товаров не будет вводить потребителя в заблуждение;

- заявитель также сообщает, что на рынке Канады, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] успешно сосуществуют.

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.12.2016, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2017, заявил ходатайство о переносе заседания коллегии. Ходатайство мотивировано тем, что заявитель не имел возможности своевременно подготовить материалы. При этом представитель заявителя устно заявил о проведении переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] с целью дальнейшего предоставления согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Как следует из материалов дела, о противопоставлении товарного знака [2] заявленному обозначению [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ представители заявителя были извещены в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленного по адресу для переписки 19.01.2016, то есть больше года назад. При этом коллегией также принято во внимание отсутствие у представителя заявителя документального подтверждения ведения переговоров, а именно, какого-либо проекта согласия или договора о мирном сосуществовании знаков. Таким образом, перенос заседания коллегии ведет к затягиванию делопроизводства, поскольку у заявителя было достаточно времени для проявления должного интереса с целью урегулирования данного вопроса.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 01.12.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (31.10.2014) заявки № 2014736816 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**ПЕРФЕКТА**» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика, а именно омолаживающие косметические продукты и препараты, косметические продукты и препараты против морщин; косметические препараты против морщин, в форме инъекционных препаратов, для лица, для местного внутрикожного, подкожного применения; косметические препараты, в форме инъекционных препаратов, для регенерации кожи; инъекционные косметические препараты из гиалуроновой кислоты для разглаживания морщин и коррекции контуров лица», товаров 05 класса МКТУ «препараты инъекционные для медицинских и фармацевтических целей для разглаживания морщин».



Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 454941, приоритет от 18.08.2009 является комбинированным, в верхней части присутствует многоугольная фигура, по центру которой выполнен словесный элемент «**Perfecta**», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические; препараты по уходу за кожей лица и тела; препараты по уходу за волосами; парфюмерные изделия; дезодоранты; препараты для стирки».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и доминирующего элемента «**Perfecta**» противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания сравниваемых словесных элементов «**ПЕРФЕКТА**» / «**Perfecta**».

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал следующее. С большой вероятностью российскому

потребителю значение слова «perfecta» известно, поскольку однокоренные слова присутствуют в наиболее распространенных языках, так слова «perfectum», «perfectus» (латинский язык), «perfect» (английский язык), «perfekt» (немецкий язык), «perfecta» (испанский язык) имеют одинаковое значение: «совершенное», «совершенный» (см. <http://wordhelp.ru/word/перфект>, <https://translate.google.ru>, <http://dic.academic.ru>, <http://deutsch-online.ru>). Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] вызывают у российского потребителя одинаковые семантические ассоциации: «совершенное», «совершенный», поскольку иных семантических образов они не вызывают.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «**ПЕРФЕКТА**» [1] и «**Perfecta**» [2] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Заявленные товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], представляют собой разновидности косметических продуктов и препаратов, которые относятся к видовому понятию «средства косметические», присутствующему отдельной позицией в перечне товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. При этом заявленные товары 03 класса МКТУ также являются однородными по отношению к товару 03 класса МКТУ «препараты по уходу за кожей лица и тела», указанному в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они имеют общее функциональное назначение (для ухода за кожей лица, тела), сырье (например, растительные ингредиенты, биологические материалы (например, гиалуроновая кислота) и т.д.), условия сбыта (оптом и в розницу), общий сегмент рынка косметической продукции, общий круг потребителей (как правило, женщины).

Конкретизация заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ в какой форме предлагается товар к продаже, указание его назначения или состава не приводят к утрате однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ ввиду совпадения по вышеуказанным критериям однородности товаров.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.



Исключительное право заявителя на товарный знак  по свидетельству № 331483 в отношении товаров 05 класса МКТУ не опровергает вышеизложенные доводы коллегии ввиду наличия сходства сравниваемых обозначений [1] и [2], а также однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Довод заявителя о сосуществовании товаров, маркированных заявленным обозначением [1] и противопоставленным товарным знаком [2], в Канаде не может являться основанием для регистрации товарного знака по заявке № 2014736816, так как в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (с изменениями и дополнениями) «условия подачи заявки и регистрации товарного знака определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Аргументы особого мнения представителя заявителя по своей сути повторяют доводы, приведенные в возражении, оценка которым дана выше. Таким образом, особое мнение не влияет на выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2016.**