

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.03.2018, поданное компанией «Гуанчжоу, Блюскай Химические Технологии Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728214 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016728214, поданной 29.07.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение **BLUESKY**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Решение Роспатента от 20.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728214 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения со знаком «**BLUE SKY DE PIERRE CARDIN**» [2] по международной регистрации № 750327, приоритет от 01.03.2001.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 19.03.2018, сводятся к следующему:

- в результате проведения экспертизы заявленного обозначения [1] было установлено,



что противопоставление  по заявке № 2015708929 в отношении товаров 03 класса МКТУ было снято в связи с принятием решения об отзыве заявки;

- заявителем отмечено отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] с противопоставленным знаком «BLUE SKY DE PIERRE CARDIN» [2]. Так, заявитель указывает смысловое значение заявленного обозначения [1] переводе с английского языка на русский язык - «голубое небо», а противопоставленного знака [2] - «голубое небо от Пьера Кардена». Также заявителем отмечены фонетические и визуальные различия сравниваемых обозначений;

- заявитель основан в 2007 году в Китае и на сегодняшний день получил регистрацию товарного знака «BLUESKY» во многих странах мира, включая страны ЕС, США, Францию, страны Азии, Африки, Латинской Америки, а также бывшие республики Советского Союза;

- заявитель является производителем гель-лаков, красок, материалов для дизайна. Продукция, маркируемая заявленным обозначением [1], приобрела репутацию на международном рынке, известна потребителю (включая российского), а также высоко оценивается профессионалами ногтевого сервиса;

- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.03.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приобщены следующие документы:

- письмо-согласие (с переводом на русский язык) – [3];
- данные о регистрации товарного знака «BLUESKY» за рубежом – [4];
- информация о товарах, маркируемых обозначением «BLUESKY» – [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.03.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (29.07.2016) заявки № 2016728214 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **BLUESKY** является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в класс 03; средства очищающие, включенные в класс 03».

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан знак «**BLUE SKY DE PIERRE CARDIN**» [2] по международной регистрации № 750327, приоритет от 01.03.2001. Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знаку [2] в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя: «Pierre CARDIN» 59, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (Франция).

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия как визуального, так и фонетического характера благодаря присутствию в противопоставленном знаке [2] элемента «DE PIERRE CARDIN». При этом сравниваемые словесные обозначения «BLUESKY» [1] и «BLUE SKY DE PIERRE CARDIN» [2] могут восприниматься потребителем с учетом знаний английского языка как «голубое небо» [1] и «голубое небо от Пьера Кардена» [2].

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

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] различны: производство и дистрибьюторство различных гелей, гель-лаков для ногтей, товаров ногтевого сервиса по всему миру [заявитель. См., например, материалы [5], сайты: blueskynail.ru; makeupmarket.ru/bluesky] и дизайн, производство одежды [правообладатель знака [2]. См., например, сайты: ru.wikipedia.org; be-in.ru]. Кроме того, коллегией также учтено, что противопоставленный знак [2] не используется в отношении товаров ногтевого сервиса.

Таким образом, представленные материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение,

позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2018, отменить решение Роспатента от 20.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728214.