

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 (далее – Правила ППС), регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.10.2010, поданное компанией L'ESTETIC GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980332 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 980332 с конвенционным приоритетом от 18.12.2007 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 18.06.2008 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 42 и 44 классов МКТУ.

Впоследствии владелец знака по международной регистрации № 980332 отказался от правовой охраны знака на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Знак «L'ESTETIC» по международной регистрации № 980332 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение от 14.07.2010 о регистрации знака по международной регистрации № 980332 для товаров и услуг 05, 35, 42 и 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ знаку по международной регистрации № 980332 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со словесным знаком «ESTETICA» по международной

регистрации № 492229 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, зарегистрированным на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки характеризуются разным составом и количеством гласных и согласных звуков, разным количеством и несовпадающим составом слогов, различными начальными частями и окончаниями;

- сравниваемые обозначения несходны по графическому признаку вследствие различия начальных и конечных частей, а также видов шрифтов, которые использованы для написания слов;

- «L`ESTETIC» не имеет смыслового значения, в отличие от «ESTETICA», которое в переводе на русский язык с итальянского означает «эстетика»;

- основной сферой деятельности компании L'ESTETIC GmbH является разработка и реализация косметических средств, средств для ухода за лицом, телом, волосами, исследования в этой области, услуги институтов красоты, косметических салонов и т.п.;

- противопоставленный знак «ESTETICA» по международной регистрации используется в качестве наименования периодического издания, посвященного парикмахерскому искусству, однако товаров, которые относились бы к товарам 03 класса МКТУ, итальянская компания EDIZIONI ESAV S.r.l. не производит;

- владелец противопоставленной международной регистрации не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980332 в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- термин «препараты косметические» (cosmetic preparations), является родовым по отношению к таким видовым формулировкам, как «средства для ухода за телом и косметического ухода» и «косметическая продукция» (articles for body and beauty-care; cosmetic products), следовательно, письмо-согласие компании EDIZIONI ESAV S.r.l. относится ко всем товарам 03 класса МКТУ, перечисленным в международной регистрации № 980332.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.07.2010 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980332 в отношении заявленного перечня.

Также заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://lingvo.yandex.ru>, [www.lestetic.de](http://www.lestetic.de) (с переводом), [www.estetica.it](http://www.estetica.it) (с переводом);

- письмо-согласие от 14.04.2010 (с переводом) (1).

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

С учетом даты (18.12.2007) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2010, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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) 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 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 «L`ESTETIC» по международной регистрации № 980332 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (2).

Противопоставленный знак «ESTETICA» по международной регистрации №492229 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 03 класса МКТУ(3).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Сходство знака (2) и противопоставленного знака (3) обусловлено фонетическим и графическим сходством словесных обозначений «L`ESTETIC» и «ESTETICA» (в виду совпадения центральных частей «ESTETIC» сопоставляемых знаков, наличия близких и совпадающих звуков, в сравниваемых знаках, одинакового

расположения близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу и выполнения их буквами латинского алфавита стандартным шрифтом).

Несмотря на то, что словесное обозначение противопоставленного знака «ESTETICA»(3) в переводе с ит. яз. означает - *эстетика* (см. <http://translate.google.ru> ), а лексическое значение знака «L`ESTETIC» (2) не установлено, тем не менее у российского потребителя в силу фонетического сходства со словом эстетика, может возникнуть представление о подобии заложенных идей в сравниваемых словесных элементах «L`ESTETIC» и «ESTETICA», что приводит к выводу о возможности ассоциирования друг с другом.

Сходство сравниваемых знаков по фонетическому и графическому факторам сходства свидетельствует о сходстве в целом.

Товары 03 класса МКТУ знака «L`ESTETIC» (2) однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака (3), так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, в письме от 14.04.2010 (1), представленном заявителем, правообладатель противопоставленного знака «ESTETICA» (3) выразил свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980332 для конкретного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: «cosmetic preparations, perfumery, soaps, essential oils, hair lotions, dentifrices and dental hygienic preparations», в отношении иных товаров явно выраженного согласия предоставлено не было.

Учитывая, что знак «L`ESTETIC» (2) не является тождественным противопоставленному знаку «ESTETICA» (3) и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «L`ESTETIC» (2) для товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.10.2010, отменить решение Роспатента от 14.07.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980332 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «cosmetic products; perfumery goods; soaps; essential oils; hair lotions; dentifrices and dental hygiene preparations», а также в отношении всех товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ.**