

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 13.02.2018, поданное компанией Скинфуд Ко., Лтд, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731884, при этом установлено следующее.

SKINFOOD
since 1957

Обозначение **SKINFOOD** по заявке №2016731884 было подано 30.08.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731884 было принято 13.10.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ (*лосьоны косметические, лосьоны для косметических целей, кремы косметические, эссенции (косметика), тоники (косметика), средства тонизирующие (косметика), маски для лица листовые косметические, маски для лица для косметических целей, средства косметические, косметика, косметика декоративная, грим, маски одноразовые косметические, помада губная*).

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на

основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1198043, включающим словесный элемент «SKINFOOD», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Слово и цифры «Since 1957» признаны неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающие на дату основания предприятия (производства).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что, являясь правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №339832, в котором присутствует словесный элемент «SKIN food», предоставил правообладателю противопоставленного знака по международной регистрации №1198043 письмо - согласие, благодаря которому последний получил правовую охрану на территории Российской Федерации. В настоящее время заявитель ожидает получения письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака. Согласие на исключение из правовой охраны элемента «since 1957» заявитель выразил ранее в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Оригинал письма-согласия был представлен заявителем в корреспонденции от 03.04.2018.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (30.08.2016) заявки №2016731884 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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

Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше в качестве товарного знака заявлено словесное

SKINFOOD
since 1957

обозначение, содержащее словесные элементы «SKINFOOD» и «since 1957», выполненные стандартным шрифтом латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации



№1198043 представляет собой комбинированное обозначение, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ:

«Cosmetics, beauty and toiletry preparations, toilet soaps, pumice soap, bath soaps, liquid soaps, non-medicated scrubs for face and body including exfoliating scrubs and salt scrubs; bath salts, bath and shower gels, body lotions, perfumery, essential oils,

soaps, and lotions, moisturisers, refreshing spray, oils for personal use including moisturising oil, body oil, shower oil, baby oil, hair oil; skin lightening preparations and creams, tanning preparations including tanning moisturisers; cleansers and cleansing creams, hand creams, foot creams, eye cream, body creams, body butter, solid moisturisers, make-up removers, skin tightening cream and impurity removing cream, nail care products, hair lotions including shampoos and conditioners; pot pourri and fragrances, dentifrices, preparations for teeth, toothpaste, mouthwashes and mouth rinses, teeth whitening and polishing preparations, anti-perspirants, deodorants for personal use, body sprays, talcum powders, face powders, shave gels, pre-shave preparations, after shave preparation and fragrances, shaving foams».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «SKINFOOD», а также однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016731884 и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1198043.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2016731884 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ: *средства косметические для ухода за кожей, кремы очищающие, кремы для рук, пенки очищающие, средства пенящиеся очищающие косметические, лосьоны для тела, кремы для тела, препараты косметические для ухода за кожей, духи, парфюмерные изделия, парфюмерия, масла эфирные для личного пользования, средства для мытья тела, мыла для личного пользования, шампуни, средства косметические для маникюра.*

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем

регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1198043 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель согласен с включением элементов «since 1957» в состав товарного знака в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2018, изменить решение Роспатента от 13.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731884.