

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 18.06.2018, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1321010, при этом установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1321010 с конвенционным приоритетом от 12.04.2016 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правообладателем знака по международной регистрации № 1321010 является: «Dr. THEISS Naturwaren GmbH », Германия.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, знак «**Gracia**» по международной регистрации № 1321010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2018 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные



знаки: по свидетельству № 428993 с приоритетом от 11.12.2008

[2], в частности, в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные

масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», Грация

по свидетельству № 516518 с приоритетом от 24.02.2012, в частности, в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты» [3];

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку регистрация оспариваемого знака [1] представляет собой нарушение его исключительного права на товарные знаки [2,3], предусмотренного статьями 1479 и 1484 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, не предоставляло согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя правообладателя;

- при сравнении словесных элементов «ГРАЦИЯ» противопоставленных товарных знаков [2,3] и словесного элемента «GRACIA» оспариваемого знака [1], очевидно, что имеет место случай полного звукового (фонетического) тождества сравниваемых обозначений;

- семантическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2,3] обусловлено совпадением значения обозначений в разных языках: «ГРАЦИЯ» представляет собой слово испанского языка, выполненное буквами русского алфавита («GRACIA» - транслитерация буквами латинского языка слова «ГРАЦИЯ»). Согласно онлайн-переводчику «Яндекс», слово «ГРАЦИЯ» переводится с русского на испанский язык как «GRACIA» (см. сеть Интернет: <https://translate.yandex.ru/>). Значение испанского

слова «GRACIA» в русском языке представляет собой, в том числе, «изящество» (см. пример из сети Интернет: <https://translate.yandex.ru>). Согласно свободной энциклопедии Википедия, значение слова «ГРАЦИЯ» представляет собой «изящество, привлекательность»;

- одновременное присутствие сравниваемых знаков [1] и [2,3] на рынке приведет к смешению их в хозяйственном обороте и к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- сравниваемые знаки [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом в силу тождества по звуковому и семантическому критериям сходства словесных обозначений;

- товары 03 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого знака [1], являются однородными до степени идентичности товарам 03 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленных товарных знаков [2,3].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1321010 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатка сведений в отношении знака [1] по международной регистрации № 1321010 – [4];

- распечатки сведений в отношении свидетельств на противопоставленные знаки [2,3] – [5];

- копия заключения по результатам экспертизы по заявке на товарный знак № 2008738375 – [6];

- копия заключения по результатам экспертизы по заявке на товарный знак № 2012705052 – [7].

Правообладатель оспариваемого знака [1] по международной регистрации № 1321010, уведомленный в установленном порядке о поступившем 18.06.2018 возражении, отзыв по его мотивам не представил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», которому принадлежит исключительное право на товарные знаки [2,3], сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком [1], что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 18.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.04.2016) знака по международной регистрации № 1321010 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя вышеупомянутый 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.

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.

Оспариваемый знак «**Gracia**» по международной регистрации № 1321010, конвенционный приоритет от 12.04.2016 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; huiles essentielles; préparations de soins corporels et de beauté, y compris huiles de massage» («мыла; эфирные масла; препараты для ухода за красотой тела, включая массажные масла») и услуг 44 класса МКТУ «services de soins de santé et de beauté pour êtres humains» («службы по обслуживанию здоровья и красоты для людей»).

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 428993 с приоритетом от 11.12.2008 [2] является комбинированным. Словесный элемент «ГРАЦИЯ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен на фоне стилизованной рамки.

Грация

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 516518 с приоритетом от 24.02.2012 является комбинированным. Словесный элемент «Грация» подчеркнут снизу линией и выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные.

Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков [2,3] является словесный элемент «ГРАЦИЯ» / «Грация», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

Анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2,3] показал тождество звучания словесных элементов «Gracia» / «ГРАЦИЯ» / «Грация». Сравнимые знаки имеют тождественный состав согласных звуков («ГР-Ц-» [2,3] / «Gr-c-» [1]) и гласного звука «А».

Оспариваемый знак [1] переводится с латинского и испанского языков на русский язык как «грация, изящество, привлекательность» (см. электронные словари: <https://translate.academic.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>). Таким образом,

сравниваемые знаки вызывают одинаковые ассоциации с изяществом, красотой, привлекательностью. С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые знаки [1] и [2,3] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2,3] имеют различия, обусловленные шрифтовым исполнением словесных элементов «Gracia» / «ГРАЦИЯ» / «Грация», выполненных буквами как латинского, так и русского алфавитов. Вместе с тем, визуальные отличия, в данном случае, носят второстепенный характер и не оказывающего решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «Gracia» [1] и «ГРАЦИЯ» / «Грация» [2,3] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] в целом, так как сравниваемые знаки [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «мыло; эфирные масла» оспариваемого знака [1] идентичны соответствующим товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков [2,3], что свидетельствует об их однородности. Остальные товары 03 класса МКТУ «препараты для ухода за красотой тела, включая массажные масла» знака [1] однородны товарам 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2,3]. Указанные сравниваемые товары 03 класса МКТУ имеют одинаковое назначение (для ухода за телом, внешностью человека), круг потребителей (люди, ухаживающие за своим внешним видом, телом), каналы сбыты (опт, розница), одинаковые прилавки парфюмерно-косметических и универсальных магазинов, в том числе Интернет-сайты, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому знаку [1] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3].

Изложенное свидетельствует о несоответствии знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Довод лица, подавшего возражение, о существовании риска введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров приведен в рамках анализа сходства сравниваемых знаков [1] и [2,3].

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1321010 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.