

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 12.12.2017 возражение, поданное ООО «СМ «Мишель», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633915, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016746792 с приоритетом от 09.12.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Российской Федерации 25.10.2017 за №633915 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «БРЭНД СИТИ». На основании государственной регистрации 09.02.2018 договора РД0243642 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является МИШЕЛЬ ЛАБОРАТОРИ СПУЛКА ЯВНА ПАВЛУЧУК, Польша (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения цветка и словосочетания «**Фруктовый поцелуй**», выполненного оригинальным шрифтом и расположенного на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.12.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №633915 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СМ Мишель» является законным правообладателем действующего на территории Российской Федерации товарного знака «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 355894 [1], дата приоритета 18.05.2007, зарегистрированного в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании фонетического и семантического тождества, а также графического сходства их словесных элементов;

- абзацем 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускаются с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.;

- свое согласие на регистрацию сходного товарного знака «Фруктовый поцелуй» лицо, подавшее возражение, не выдавало третьим лицам;

- ООО «СМ «Мишель» является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 633915, так как в силу принадлежности ООО «СМ «Мишель» исключительных прав на товарный знак «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 355894 общество имеет законный интерес в защите этих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров на имя третьего лица.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633915.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки и промышленный образец №1, заключенный между ООО «СМ «Мишель» («Правообладатель») и ИП Колобкова Е.С. («Приобретатель»), зарегистрированный в

Федеральной службе по интеллектуальной собственности 06.02.2014г. за номером № РД 0156310 (копия);

- договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки и промышленный образец №2 от 28.10.2014, заключенный между ООО «СМ «Мишель» («Правообладатель») и ИП Колобкова Е.С. («Приобретатель»), зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 28.04.2015г. за номером №РД 01171754 (копия);

- лицензионный договор № 2, заключенный между ИП Колобкова Е.С. («Лицензиар») и ООО «СМ «Мишель» («Лицензиат»), зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 23.12.2014г. за номером № РД 0167892 (копия);

- лицензионный договор № 3 от 08 апреля 2015 года, заключенный между ИП Колобкова Е.С. («Лицензиар») и ООО «Италит» («Лицензиат») (копия);

- лицензионный договор № 4 от 12 мая 2015 года, заключенный между ИП Колобкова Е.С. («Лицензиар») и ООО «Лаборатория Мишель» («Лицензиат») (копия);

- дополнительное соглашение № 1 к Договору № 4 от 01 августа 2015 года (копия);

- дополнительное соглашение № 2 к Договору № 4 от 01 июля 2016 года (копия);

- определение Арбитражного суда Московской области от 30 мая 2017 по делу № А41-60272/15 (распечатка с сайта);

- постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 ноября 2017 года по делу №А41-60272/15 (распечатка с сайта);

- копия ответа ФИПС № 41-5947 -12 от 06.07.2017; П. копия ответа ФИПС № 41-1544-12 от 02.03.2017;

- распечатка с сайта ФИПС информации по товарным знакам № 355894 и № 633915;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СМ «Мишель»;

- решение суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2017 по делу №СИП-516/2017 (распечатка с сайта).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил ходатайство о переносе даты заседания коллегии, которое было удовлетворено и заседание коллегии было перенесено. При этом представитель правообладателя заявил, что отзыв на возражение представлен не будет в связи с нецелесообразностью. На указанную дату правообладатель не явился и никаких материалов не представил.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак **«Фруктовый поцелуй»** по свидетельству №633915 представляет собой словесный элемент **«Фруктовый поцелуй»**, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, справа от которого расположено стилизованное изображение цветка.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: дезодоранты для домашних животных; карбид кремния [абразивный материал]; зола вулканическая для чистки; кора мыльного дерева для стирки; щелок содовый; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; маски косметические; препараты для бритья; дезодоранты для человека или животных; палочки фимиамные; крахмал [аппрет]; масла туалетные; тампоны ватные для косметических целей; мята для парфюмерии; грим; эссенция из бадьяна; шампуни; воск для белья; препараты для удаления ржавчины; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; бумага наждачная; масло гаультериевое; масла косметические; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; пудра для макияжа; крокус красный для полирования; препараты для удаления красок; вещества клейкие для косметических целей; пыль алмазная [абразив]; духи; составы для окуривания ароматическими веществами

[парфюмерные изделия]; масло бергамотовое; лаки для ногтей; бумага полировальная; препараты для обесцвечивания; гераниол; красители косметические; препараты для полирования зубных протезов; масло миндальное; лосьоны для волос; препараты для ванн, не для медицинских целей; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для выпрямления волос; полоски для освежения дыхания; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; ладан; препараты для сухой чистки; вода туалетная; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; вода ароматическая; карбиды металлов [абразивные материалы]; масла эфирные из лимона; кремы для полирования; смеси ароматические из цветов и трав; воск для пола, предохраняющий от скольжения; препараты для стирки; препараты отбеливающие для стирки; воски обувные; кизельгур для полирования; воск портновский; депилятории; ногти искусственные; ресницы искусственные; мыла дезинфицирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; мел для чистки; сода для чистки; вата для косметических целей; препараты для придания блеска белью; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; гель для отбеливания зубов; средства косметические для животных; клеи для прикрепления искусственных ресниц; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; препараты для придания лоска; антинакипины бытовые; средства для окрашивания волос; мел для побелки; сафрол; лосьоны после бритья; мыла; полоски отбеливающие для зубов; средства для гримирования; мыла дезодорирующие; препараты для удаления макияжа; кремы для кожи; изображения переводные декоративные для косметических целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; основы для цветочных духов; клеи для прикрепления накладных волос; крахмал для придания блеска белью; помада губная; ионон [парфюмерный]; вакса, гуталин для обуви; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки; пемза; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; пасты зубные; пероксид водорода для косметических целей; гелиотропин; красители для бороды и усов; корунд [абразив]; шампуни для мытья

комнатных животных; красители для воды в туалете; терпены [эфирные масла]; карандаши для бровей; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; препараты для чистки обоев; средства для ухода за кожей косметические; препараты для лощения [подкрахмаливания]; сода для стирки; наждак; бруски для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; средства вяжущие для косметических целей; помады для косметических целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; древесина ароматическая; шампуни сухие; наборы косметические; воски полировочные; полотно абразивное; мыла против потения; воски для кожи; лосьоны для косметических целей; порошки зубные; препараты для заточки инструментов; препараты с алоэ вера для косметических целей; масло розовое; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; наклейки для ногтей; абразивы; пеналы для губной помады; одеколон; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; молоко миндальное для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; ткань наждачная; эссенция мятная [эфирное масло]; кремы косметические отбеливающие; ароматизаторы [эфирные масла]; вода лавандовая; средства для ресниц косметические; мыла кусковые туалетные; молочко туалетное; масло лавандовое; антистатики бытовые; соли для отбеливания; воск для усов; средства для перманентной завивки нейтрализующие; вода жавелевая; масла, используемые как очищающие средства; вазелин косметический; изделия парфюмерные; препараты для замачивания белья; масло жасминное; воски для полирования мебели и полов; препараты для смягчения белья при стирке; экстракты цветочные [парфюмерия]; мыла для оживления оттенков тканей; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; средства для загара косметические; лаки для волос; воск для удаления волос; препараты для ванн косметические; мускус [парфюмерия]; крем для обуви; мыла для бритья; продукты для наведения блеска [для полировки]; масло терпентинное для обезжиривания; кремы косметические; препараты для полирования; воск для пола; масла для парфюмерии; вар сапожный; сода для отбеливания; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; препараты для похудения косметические;

препараты коллагеновые для косметических целей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; масла эфирные; тальк туалетный; мыло миндальное; эссенции эфирные; средства для бровей косметические; препараты солнцезащитные; средства для придания блеска листьям растений; шкурка стеклянная; составы для предохранения кожи [полировальные]; скипидар для обезжиривания; блески для губ; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; мыла против потения ног; средства для ухода за обувью; масла эфирные из кедра; препараты для осветления кожи; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; хна [краситель косметический]; кондиционеры для волос; жиры для косметических целей; синька для обработки белья; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; камни шлифовальные; бумага абразивная; вещества ароматические для отдушивания белья; ароматизаторы воздуха; пятновыводители; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; амбра [парфюмерия]; растворы для очистки; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры; препараты для чистки сточных труб; препараты для ухода за ногтями; масла эфирные из цитрона; препараты для завивки волос; средства косметические; мыла лечебные; аэрозоль для освежения полости рта.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком **«ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ»** по свидетельству № 355894 [1] в отношении однородных товаров.

Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные

масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей;

полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства

обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения являются тождественными фонетически и семантически, поскольку имеет место полное совпадение входящих в них словесных элементов «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ».

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами одного алфавита - русского, что сближает сопоставляемые товарные знаки визуально.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №633915 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633915 недействительным полностью.