

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 13.03.2018, поданное Бондаренко Наталией Викторовной, Московская обл., пос. Власиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717832 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016717832, поданной 20.05.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

RUBEUS

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.11.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717832 в отношении всех товаров 09, 14, 21, 25, 26 классов МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со знаком «**AERIA RUBEUS**», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «LA CRISTALLERIE DES PARFUMS», 10 rue des Bernardins F-75005 Paris (Франция) по международной регистрации № 1264550, конвенционный приоритет от 03.04.2015 [2];
- в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со знаком «**RUBEUS**», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «BONDARENKO NATALIYA», Via Aleardo Aleardi, 7 I-20154 Milano (MI) (Италия) по международной регистрации № 1217593, приоритет от 27.06.2014 [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 13.03.2018, сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается решение Роспатента в отношении товаров 18 класса МКТУ, поскольку противопоставленный знак [3] зарегистрирован на имя заявителя, как гражданки Италии;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не сходны в целом и не ассоциируются друг с другом, в связи с чем, отсутствуют основания для смешения обозначений;
- в противопоставленном знаке [2] элемент «**AERIA**» является значимым и может быть истолковано, как название рода бабочек, распространенных в Южной Америке;
- с учетом использования официальных названий животных и растений учеными и специалистами на латыни слово «**RUBEUS**» в сочетании со словом «**AERIA**» в целом воспринимается как название бабочки (*aeria rubeus* - *aeria* красная);
- потребитель, не знакомый с латынью или иными иностранными языками, будет воспринимать название «**AERIA RUBEUS**», как имя и фамилия;
- использование имени и фамилии для индивидуализации парфюмерной продукции является распространенной практикой производителей такой продукции, например, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Calvin Klein и др.;

- заявленное обозначение в сознании потребителя будет ассоциироваться либо с красным цветом, либо с камнем рубин;
- в противопоставленном знаке [2] логическое ударение падает на слово «AERIA», а элемент «RUBEUS» является характеристикой или уточнением доминирующего существительного «AERIA», выполняющего отличительную функцию всего знака в целом;
- при прочтении и фонетическом воспроизведении противопоставленного знака [2], элемент «AERIA» хорошо прочитывается и расположено в начале словосочетания;
- «AERIA» является сильным элементом противопоставленного знака [2] и именно на его основе правообладатель создал серию знаков для маркировки однородной продукции, например: «AERIA TOPAZUS» (международная регистрация № 1260116), «AERIA ATER» (международная регистрация № 1260117). Заявитель, в свою очередь, создал серию знаков на основе слова «RUBEUS», которое является главным элементом его товарных знаков. Например, товарный знак «MYDAS BY RUBEUS» по свидетельству № 625277;
- регистрация обозначения [1] на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ не будет провоцировать недобросовестную конкуренцию, так как на европейском рынке сравниваемые обозначения сосуществуют, и их наличие не препятствует деятельности правообладателей;
- практика Роспатента не исключает регистрации товарных знаков, которые могут означать название камня или цвета (например, «BRILLIANT» по свидетельству на № 169335 для товаров 03 класса МКТУ «средства косметические» и «BRILLIANT SMILE» по свидетельству № 609144 для товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические»).

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.03.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, в том числе в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие документы:

- распечатка статьи из журнала Forbes о бренде Rubeus – [4];

- информация о товарном знаке IT0001599849 – [5];
- распечатка информации с сайта Rubeusmilano.com – [6];
- сведения из электронной энциклопедии «Википедия» и переводчика <https://translate.google.ru/> – [7].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.03.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (20.05.2016) заявки № 2016717832 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

RUBEUS

[1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В возражении заявитель выразил согласие с доводами экспертизы в отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для однородных товаров 18 класса МКТУ в связи с наличием сходного противопоставленного товарного знака [3] и решение Роспатента в этой части не оспаривает.

Противопоставленный знак «**AERIA RUBEUS**» [2] по международной регистрации № 1264550, конвенционный приоритет от 03.04.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumes; eau de parfum; eau de cologne; aromatic preparations» («парфюмерия; парфюмерная вода; одеколон; ароматические препараты»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] имеет полное фонетическое и семантическое («rubeus» в переводе с латинского языка на русский язык – красный [7]) вхождение в противопоставленный знак [2]. Доводы заявителя в части иной семантики противопоставленного знака [2] признаны коллегией необудительными. Латинское название рода бабочек «AERIA» [7], распространенных в Южной Америке, не

является общеупотребимым и известным рядовому российскому потребителю. Восприятие знака [2] «AERIA RUBEUS» в качестве имени и фамилии является субъективным и не подтверждено документально. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что противопоставленный знак [2] обладает достаточными фонетическими и семантическими отличиями, позволяющими признать сравниваемые обозначения [1] и [2] не сходными.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют близкое зрительное впечатление за счет использования при написании словесных элементов заглавных букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленный товар 03 класса МКТУ «одеколон» идентичен соответствующему товару 03 класса МКТУ, указанному в перечне противопоставленного знака [2]. Остальная часть заявленных товаров 03 класса МКТУ однородна товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку они соотносятся как род (вид) («товары парфюмерно-косметические», «сырье и экстракты для парфюмерно-косметических товаров»), имеют одно назначение (уход за внешним видом, использование ароматических веществ) и один круг потребителей, то есть обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Также коллегией принято во внимание, что правообладателем противопоставленного знака [2] является французское предприятие «LA CRISTALLERIE DES PARFUMS» - производитель парфюмерной продукции, в том числе духов. Духи французского происхождения пользуются спросом и известны российскому потребителю. Так, духи, маркируемые знаком [2], присутствуют на рынке Российской Федерации и предлагаются к продаже (см. сайты сети Интернет: fifi.ru; www.laparfumerie.org/parfumedia/article/; <https://aromo.ru/perfumes/>). При фактическом использовании на упаковке духов



обозначение «AERIA RUBEUS» выполнено на двух строках (см., например, сайты: fifi.ru; www.laparfumerie.org/; <https://aromo.ru/perfumes/>), что увеличивает риск смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ в гражданском обороте.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Доводы обращения, поступившего 28.05.2018, сводятся к следующему:

- заявителем осуществляется деятельность в отношении производства парфюмерной



продукции (духи «RUBEUS» премиум класса из России), при этом был открыт одноименный бутик;

- знаки «AERIA RUBEUS» и «RUBEUS» сосуществуют за рубежом;

- «сильным» элементом противопоставленного знака [2] является элемент «AERIA»;

- заявитель намерен представить социологические исследования в отношении восприятия потребителями знаков «AERIA RUBEUS» и «RUBEUS».

В отношении обращения, поступившего 28.05.2018, коллегия отмечает следующее. Сведения о продукции заявителя и его деятельности (в том числе, материалы [4;6]) не опровергают «старшее» право правообладателя сходного знака [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Довод заявителя в части «сильного» элемента «AERIA» противопоставленного знака [2] не влияет на вывод коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку данное противопоставление содержит фонетически и семантически тождественный и визуально сходный элемент «RUBEUS». Намерения в части предоставления социологических исследований в отношении восприятия потребителями сравниваемых знаков [1] и [2] носят вероятностный характер и не подтверждены документально. Наличие прав у заявителя на знак «RUBEUS» в других странах не дает оснований для регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2016717832 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Таким образом, доводы обращения, поступившего 28.05.2018, не влияют на выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2017.