

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Puressentiel ТМ, Люксембург (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1350170, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 28.06.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 22.12.2016 за №1350170 в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1350170 – (1) представляет собой словесное обозначение **CRIO PURE**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.08.2018 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1350170 оказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по

международной регистрации №1335308 сходен до степени смешения с товарными знаками:



по международной регистрации №1165525 с конвенционным



приоритетом от 20.06.2012 – (2); по международной регистрации

№1155317 с конвенционным приоритетом от 20.06.2012 – (3); **CREAPURE** по

международной регистрации №1149759 с конвенционным приоритетом от 20.06.2012 – (4);



по международной регистрации №1078093 с приоритетом от



01.02.2011 – (5); по международной регистрации №915925 с приоритетом однородных товаров 05 класса МКТУ от 26.01.2007 – (6);

CREAPURE по свидетельству №264599 с приоритетом от 08.04.2003 – (7),

правовая охрана которым предоставлена на имя Альцхем Тростберг ГмбХ, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 26.12.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков (2-7) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1350170 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Данное письмо-согласие было получено в результате достигнутого

Соглашения об одновременном использовании схожих товарных знаков на территории Российской Федерации;

- заявитель также отмечает, что между знаком (1) и противопоставленными знаками (2-7) имеются существенные отличия по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- сопоставляемые товары 05 класса МКТУ не однородны, так как отличаются по виду, назначению, способу использования, виду и состава материала. Товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, так как отличаются по виду и назначению. Круг потребителей сравниваемых товаров различен;

- доказательством того, что сравниваемые знаки (1) и (2-7) не являются сходными до степени смешения, а товары – не однородными, является тот факт, что сравниваемые знаки сосуществуют во многих государствах в течение длительного периода времени;

- информацию о заявителе и правообладателе противопоставленных знаков и продукции, маркируемой сравниваемыми товарными знаками, представлена на сайтах компаний: www.pureessentiel.com, www.alzhem.com, www.creapure.com.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733804 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия – [1];

- Соглашения об одновременном использовании схожих товарных знаков на территории Российской Федерации – [2];

- распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и правообладателе противопоставленных знаков и выпускаемой ими продукции – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.06.2016) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1350170 включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Знак по международной регистрации №1350170 – (1) представляет собой словесное обозначение **CRIO PURE**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне знака.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны:

 Creapure

по международной регистрации №1165525 с конвенционным

 Creapure

приоритетом от 20.06.2012 – (2);

по международной регистрации

№1155317 с конвенционным приоритетом от 20.06.2012 – (3); **CREAPURE** по

международной регистрации №1149759 с конвенционным приоритетом от 20.06.2012 – (4);

 Creapure по международной регистрации №1078093 с приоритетом от

 CREAPURE

01.02.2011 – (5);

по международной регистрации №915925 с

приоритетом однородных товаров 05 класса МКТУ от 26.01.2007 – (6);

CREAPURE по свидетельству №264599 с приоритетом от 08.04.2003 – (7).

Противопоставленные знаки (2-7) представляют собой серию знаков, объединенных одним общим словесным элементом «CREAPURE».

Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков (2-7) предоставил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1350170 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем и правообладателем противопоставленных знаков (2-7) заключено Соглашение об одновременном использовании схожих товарных знаков на территории Российской Федерации [2], в соответствии с которым обе стороны не будут оспаривать или производить какие-либо действия по аннулированию исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие каждой из сторон. Обе стороны обязуются не рекламировать и/или не продвигать продукцию и услуги, маркированные принадлежащими им торговыми марками, в частности, заявитель обязуется не использовать свою торговую марку для продуктов правообладателя. Указанное исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, изменить решение Роспатента от 29.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1350170 в отношении всех товаров 03, 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ.