

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 14.12.2018 возражение Закрытого акционерного общества «Дилис Косметик», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342326 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1342326 с конвенционным приоритетом от 01.06.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1342326 представляет собой комбинированное обозначение **DILIS** со словесным элементом «DILIS», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342326. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении части товаров 03 класса МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 481246, 481247, 350778, 454938,

529243, 529244, 529241 и 529242, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки имеют существенные отличия, а правообладателем противопоставленных товарных знаков (Обществом с ограниченной ответственностью «ЮПЕКО», Москва) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342326 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery intended for use on the human body, amber [perfume]; scented water; lavender water; toilet water; deodorants for human beings; perfumes; ionone [perfumery]; after-shave lotions; oils for perfumes and scents; musk [perfumery]; mint for perfumery; eau de Cologne; bases for flower perfumes; extracts of flowers [perfumes]» («продукты парфюмерные, предназначенные для использования на теле человека, амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека; духи; ионон (парфюмерный); лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]»), в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 26.11.2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342326 в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых, согласно оспариваемому решению Роспатента, была предоставлена правовая охрана знаку и для вышеуказанных товаров, приведенных в письме-согласии, а именно: «perfumery intended for use on the human body, cosmetics, hair lotions; amber [perfume]; balms other than for medical purposes; lip glosses; petroleum jelly

for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic purposes; scented water; lavender water; toilet water; depilatory wax; moustache wax; massage gels other than for medical purposes; make-up; deodorants for human beings; perfumes; greases for cosmetic purposes; dentifrices; ionone [perfumery]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; quillaia bark for washing; beard dyes; cosmetic dyes; creams for leather; waxes for leather; cosmetic creams; skin whitening creams; hair spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; mint for perfumery; cosmetic kits; eau de Cologne; bases for flower perfumes; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for baths; sanitary preparations being toiletries; toiletries; hair waving preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; leather bleaching preparations; denture polishers; mouthwashes, not for medical purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; make-up removing preparations; nail care preparations; aloe vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-up powder; tissues impregnated with cosmetic lotions; bath salts, not for medical purposes; preservatives for leather [polishes]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes, hair colorants; neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations for eyelashes; hair removal preparation; depilatory preparations; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; talcum powder, for toilet use; shampoos for pets; extracts of flowers [perfumes]» (далее – скорректированный перечень товаров).

К возражению приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (01.06.2016) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1342326 с датой конвенционного приоритета от 01.06.2016 представляет собой комбинированное обозначение **DILIS**, состоящее из словесного элемента «DILIS», выполненного оригинальным (графически проработанным) шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 481246, 481247, 350778, 454938, 529243, 529244, 529241 и 529242, охраняемые на имя другого лица (Общества с ограниченной ответственностью «ЮПЕКО», Москва) и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой комбинированные или словесные обозначения, в состав которых наряду с другими словесными и изобразительными элементами входят, в частности, словесные элементы «**DELISS**», выполненные стандартным или оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Правообладателем данных противопоставленных товарных знаков было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342326 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery intended for use on the human body, amber [perfume]; scented water; lavender water; toilet water; deodorants for human beings; perfumes; ionone [perfumery]; after-shave lotions; oils for perfumes and scents; musk [perfumery]; mint for perfumery; eau de Cologne; bases for flower perfumes; extracts of flowers [perfumes]» («продукты парфюмерные, предназначенные для использования на теле человека, амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека; духи; ионон (парфюмерный); лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; экстракты цветочные [парфюмерия]»), что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства сравниваемых обозначений (а именно: вовсе отсутствие каких-либо тождественных элементов, различия в количестве звуков и составе звуков в сопоставляемых словах, в шрифтовом и цветовом исполнении, в количестве слов и в составе букв, разная внешняя форма изобразительных элементов), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным, в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342326 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, приведенного в возражении.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342326 в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery intended for use on the human body, cosmetics, hair lotions; amber [perfume]; balms other than for medical purposes; lip glosses; petroleum jelly for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic purposes; scented water; lavender water; toilet water; depilatory wax; moustache wax; massage gels other than for medical purposes; make-up; deodorants for human beings; perfumes; greases for cosmetic purposes; dentifrices; ionone [perfumery]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; quillaia bark for washing; beard dyes; cosmetic dyes; creams for leather; waxes for leather; cosmetic creams; skin whitening creams; hair spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; mint for perfumery; cosmetic kits; eau de Cologne; bases for flower perfumes; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for baths; sanitary preparations being toiletries; toiletries; hair waving preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; leather bleaching preparations; denture polishers; mouthwashes, not for medical purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; make-up removing preparations; nail care preparations; aloe vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-up powder; tissues impregnated with cosmetic lotions; bath salts, not for medical purposes; preservatives for leather [polishes]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair

dyes, hair colorants; neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations for eyelashes; hair removal preparation; depilatory preparations; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; talcum powder, for toilet use; shampoos for pets; extracts of flowers [perfumes]».