

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2019, поданное компанией LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14 rue Royale , F-75008 Paris (FR) (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.04.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412278, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 28.11.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1412278 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1412278 представляет собой словесное обозначение «RENERGIE MULTI-CICA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.04.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412278 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в предварительном решении от 24.01.2019 его несоответствием требованиям пункта 1(3) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Знак по международной регистрации №1412278 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками по международным

регистрациям: «RENERGIE» международная регистрация № 579701 [1], «RENERGIE YEUX MULTIPLE LIFT» международная регистрация № 1070232 [2], «RENERGIE MULTI-LIFT» международная регистрация № 1098685 [3], «RENERGIE MULTI-LIFT ULTRA» международная регистрация № 1358058 [4], «RENERGIE MULTI-GLOW» международная регистрация № 1393764 [5], зарегистрированным для однородных товаров на имя фирмы LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 29 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR).

Кроме того, элемент «MULTI-CICA» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента «MULTI-CICA»;

- что касается противопоставленных знаков [1-5], то в действительности они принадлежат владельцу международной регистрации №1412278.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 16.04.2019 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.11.2017) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1412278 представляет собой словесное обозначение «RENERGIE MULTI-CICA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Элемент «MULTI-CICA» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары и указывает на их вид и свойство, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412278 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5]. Сходство обусловлено вхождением в их

состав элемента «RENERGIE», который является доминирующим, и однородностью товаров 03 класса МКТУ, указанных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявитель предпринял меры по устранению препятствий для предоставления охраны знаку «RENERGIE MULTI-CICA» по международной регистрации №1412278, внося изменения в наименование владельца знака по международной регистрации №1412278 и в наименование и адрес владельца противопоставленных регистраций [1-5].

В виду чего, наименование и адрес международной регистрации №1412278 и противопоставленных регистраций [1-5] совпадают: L'OREAL, 14 rue Royale, F-75008 Paris, France.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412278 в отношении товаров 03 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2019, отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412278, с указанием словесного элемента «MULTI-CICA» в качестве неохраняемого.**