

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 09.06.2018, поданное компанией «Fardi Medicals LLP», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**Delfy**» с приоритетом от 21.04.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1318741 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.03.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741 в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1318741 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 03 класса МКТУ, поскольку он сходен до степени

смешения со знаками «», «BABY DELFI» по международным регистрациям №№813386, 757210, правовая охрана которым предоставлена на

территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2018, выражено несогласие с решением Роспатента, доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №№813386, 757210 предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных регистраций [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (21.04.2016) знака по международной регистрации №1318741 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1318741 представляет собой комбинированное обозначение «**Delfy**», содержащее словесный элемент «Delfy», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «D». Словесный элемент подчеркнут линией черного цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические масла; румяна; предварительно увлажненные косметические салфетки; искусственные ногти для косметических целей; косметические глазные гели; косметические глазные карандаши; косметические увлажнители; косметический порошок; очищающие средства для лица [косметические]; кремы для лица [косметические]; косметические средства для лица; лицевые увлажнители [косметические]; скрабы для лица [косметические]; лицевые тонеры [косметические]; моющие средства для лица [косметические]; покрытия для губ [косметические]; средства защиты губ [косметические]; минеральные масла [косметические]; влажные салфетки, пропитанные косметическим лосьоном; увлажняющие гели [косметические]; увлажняющие кремы для кожи [косметические]; увлажняющие лосьоны для кожи [косметические]; натуральные масла для косметических целей; карандаши для косметического применения; кремы для загара [косметические]; лосьоны для загара [косметические]; бальзамы для кожи [косметические]; кремы для ухода за кожей [косметические]; лосьоны для ухода за кожей [косметические]; очищающие кожу [косметические]; кремы для кожи [косметические]; тоники [косметические];

косметические препараты для ресниц; косметические препараты для ванн; косметические наборы; комплекты косметические; карандаши косметические; кремы косметические; гель для косметических целей; лосьоны для косметических целей; масла для косметических целей; лосьоны (ткани, пропитанные косметикой); косметические препараты для похудения; масляные ванны для косметических целей; косметические препараты для замедления роста волос; косметические кремы для рук; косметические питательные кремы; косметические масла для эпидермиса; косметические препараты для ухода за телом; косметические препараты для сушки ногтей; косметические препараты для волос и кожи головы; косметические продукты в виде аэрозолей для ухода за кожей».

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1318741 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены знаки  «BABY DELFI» по международным регистрациям №№813386, 757210. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика для младенцев и детей, а именно гигиенические носовые платки, пропитанные косметикой, присыпки, детское масло, шампуни, пена для ванны, увлажняющие крема» (регистрация №813386), «косметика для младенцев и детей; присыпки, шампуни, детское масло» (регистрация №757210).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.03.2018.



К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанных противопоставленных регистраций на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «» по международной регистрации №1318741 и противопоставленные знаки «», «BABY DELFI» по международным регистрациям №№813386, 757210 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Коллегией также принято во внимание, что заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ включает в себя широкий перечень косметической и гигиенической продукции, в то время как товары 03 класса МКТУ, маркированные противопоставленными знаками, предназначены только для детей, что подчеркивается присутствием в знаках словесного элемента «BABY», который в переводе с английского языка означает «младенец» (смотри Яндекс. Переводчик).

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1318741 может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1318741 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318741 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.**