

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 05.05.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Л'ОРЕАЛЬ, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743743, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012743743, поданной 14.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **NAKED URBAN DECAY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 30.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743743. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком **URBAN DECAY**, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство №237380 с приоритетом от 24.08.2001, срок действия регистрации продлен до 24.08.2021 – (1)).

В Роспатент 05.05.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время в свидетельство №237380 (противопоставленный товарный знак) внесены изменения, согласно которым правообладателем данного товарного знака и заявителем по заявке №2012743743 является одно юридическое лицо, в связи с чем заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743743 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатку с сайта ФИПС, содержащую сведения о товарном знаке по свидетельству №237380 – [1].

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

С учетом даты (14.12.2012) поступления заявки №2012743743 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2012743743 представляет собой словесное обозначение **NAKED URBAN DECAY**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №237380 – (1) представляет собой словесное обозначение **URBAN DECAY**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что в состав сравниваемых обозначений входит фонетически и семантически тождественный элемент «URBAN DECAY» (urban – городской, decay – обветшание, угасание см. Новый Русско-Английский биологический словарь. New Russian-English biological dictionary, 2003, Чибисова О.И., Смирнов Н.Н. на сайт. <http://slovar-vocab.com/>).

Исполнение словесных элементов стандартным шрифтом и буквами одного алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки №2013743743 и противопоставленного знака, соотносятся как вид-род, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта и, следовательно, являются однородными.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве обозначения по заявке №2012743743 и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №237380, согласно которой правообладателем данного товарного знака и заявителем по заявке №2012743743 является одно юридическое лицо (L'OREALЬ, Франция).

С учетом изложенного обозначение по заявке №2012743743 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2015, отменить решение Роспатента от 30.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743743.