

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.06.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706371/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011706371/50 с приоритетом от 05.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LOVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 298273 с приоритетом от 06.05.2005, зарегистрированным на имя Богуславской Марины Ирековны, для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №622466 с приоритетом от 07.07.1994, зарегистрированным на имя ECC COUTURE B.V., в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №1052885 с приоритетом от 08.09.2010 зарегистрированным на имя Zamy Limited, в отношении однородных товаров 03 и 21 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары, в отношении которых испрашивается регистрация, относятся к товарам для ухода за зубами;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №298273 не однородны товарам 03 класса МКТУ «зубные пасты», поскольку они отличаются по роду/виду товаров, выполнены из разного материала. Товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к чистящим, моющим и очищающим средствам;

- противопоставленный знак по международной регистрации №622466 решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2013 досрочно прекратил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «зубные порошки, зубные пасты»;

- правообладатель знака по международной регистрации №1052885 предоставил письмо - согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 и 21 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия решения Арбитражного суда г.Москвы.
2. Оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (05.03.2011) приоритета заявки №2011706371/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «LOVE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «LOVE» по свидетельству № 298273 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1052885 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «I LOVE» и изобразительных элементов в виде трех сердечек [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации №622466 является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположен словесный элемент «LOVE» [3].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] является фонетически и семантически тождественными.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением обозначений шрифтовыми единицами одного алфавита.

Однородность товаров 03 класса МКТУ «зубные пасты», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки зубных протезов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по свидетельству №298273, обусловлена функциональным назначением товаров и кругом потребителей.

Что касается, товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] в основном являются специализированными средствами, предназначенными для чистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки поверхностей, они изготавливаются из химических и абразивных материалов, как правило, химическими предприятиями. Товары 21 класса МКТУ «щетки зубные; нити зубные» являются предметами личной гигиены, а именно гигиены полости рта, они изготавливаются, как правило, из других материалов, имеют разное функциональное назначение, в силу чего не могут быть признаны однородными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «LOVE».

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет наличия изобразительных элементов в противопоставленных знаках, однако, данный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений в силу высокой степени их фонетического и семантического сходства.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товары 03 класса МКТУ «dentifrices» (зубные пасты), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1052885, 622466, идентичны.

Товары 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак [3] по международной регистрации № 1052885 однородны, так как совпадают как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 03 и 21 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 25.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706371/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем представлено согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1052885 [3] на регистрацию товарного знака по заявке №2011706371 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, предоставленное правообладателем письмо – согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1052885 устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706371 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №622466 [2], то Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-152190/12 от 17.04.2013 была досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении товаров 03 класса МКТУ «зубные пасты», и, следовательно, данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011706371.

Вместе с тем, как установлено выше заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №298273 [1], а товары 03 класса МКТУ являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 05.06.2013, отменить решение Роспатента от 25.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706371.**