

**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, рассмотрела возражение от 02.07.2013, поданное компанией Triumph Intertrade AG, Швейцария, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1089656, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1089656 с конвенционным приоритетом от 22.02.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 17.08.2011 на имя Triumph Intertrade AG в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1089656 представляет собой словесное обозначение «BODY MAKE UP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 23.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1089656 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1089656 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1089656 сходен до степени смешения со знаками «MAKE UP» (международные регистрации №502219 с приоритетом от 28.04.1986, №549266 с приоритетом от

02.02.1990) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя CAMPER, S.L., Poligono Industrial, s/n E-07300 INCA (BALEARES).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.07.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец международной регистрации №1089656 подал ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 25 класса МКТУ, и соответствующие изменения были внесены 07.02.2013;

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №549266, №502219 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1089656 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: «sous-vêtements et corsets pour femmes». Оригинал письма-согласия был представлен заявителем 05.02.2013 при проведении экспертизы обозначения [1];

- знак по международной регистрации №1089656 и противопоставленные знаки по международным регистрациям №502219, №549266 фонетически и семантически не сходны до степени смешения за счет наличия в знаке по международной регистрации №1089656 словесного элемента «BODY»;

- знак по международной регистрации №1089656 и противопоставленный знак по международной регистрации №549266 графически не сходны, за счет наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде стилизованного изображения подошвы обуви, а также за счет различного шрифтового исполнения словесных элементов.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 23.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089656 в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.02.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1089656 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта б(2) 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.

Согласно пункту 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1089656 представляет собой словесное обозначение «BODY MAKE UP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089656 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ: «sous-vêtements et corsets pour femmes (нижнее белье и корсеты для женщин)».

Противопоставленный знак по международной регистрации №502219 [2] представляет собой словесное обозначение «MAKE UP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №549266 [3] представляет собой комбинированное обозначение. В прямоугольной рамке, в центральной ее части расположены изобразительный элемент в виде стилизованной подошвы обуви. Справа от него находится словесный элемент «MAKE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В нижней части обозначения находится словесный элемент «UP», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1089656 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке по международной регистрации №549266 несет словесный элемент «MAKE UP», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительный элемент, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «BODY MAKE UP» заявленного обозначения и «MAKE UP» противопоставленных товарных знаков [2, 3].

Фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в них тождественного словесного элемента «MAKE UP».

В связи с выше изложенным, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, тождественного словесного элемента «MAKE UP», исключительные права на который принадлежат иному лицу, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Графическое сходство знака по международной регистрации №1089656 и противопоставленных знаков [2, 3] обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства их словесных элементов.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1089656, однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [2, 3], совпадают или имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, то есть являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 23.04.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №549266, №502219, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089656 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ: «sous-vêtements et corsets pour femmes» (нижнее белье и корсеты для женщин).

Учитывая, что словесный знак «BODY MAKE UP» по международной регистрации №1089656 и противопоставленные знаки [2, 3] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089656 в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 02.07.2013, отменить решение Роспатента от 23.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089656 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «sous-vêtements et corsets pour femmes».**