

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2020, поданное компаниями Сердар Кёктюрк и Ердал Кектюрк, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1468176, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1468176 произведена Международным Бюро ВОИС 17.01.2019 на имя заявителей. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1468176 испрашивается для товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «Novon» по международной регистрации №1468176 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.06.2020 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1468176 в отношении испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ. В тоже время в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 03 класса МКТУ Роспатентом отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1468176 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации

NOVON

№1468176 противопоставлен товарный знак « » по свидетельству №605590 с приоритетом от 13.01.2016, зарегистрированный на имя СМТ Рисёрч Лимитед, Великобритания в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 28.10.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Так, заявитель сообщает о том, что между заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака заключено соглашение о сосуществовании, согласно которому стороны не возражают против использования тождественного обозначения одним из них для стоматологических товаров, а другим - для косметических.

Таким образом, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1468176 на территории Российской Федерации на имя заявителей для всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, не приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении товаров и/или их производителя и не повлечет нарушения прав и законных интересов владельца противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1468176 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщено соглашение о сосуществовании с переводом на русский язык (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 15 марта 2021 года, представителем заявителей представлен оригинал письма-согласия (2) от владельца противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1468176 на территории Российской Федерации. Указанный документ оформлен в качестве приложения к протоколу заседания от 15.03.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (17.01.2019) приоритета международной регистрации №1468176 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «Novon» по международной регистрации №1468176 [1] представляет собой словесное обозначение «NOVON», выполненное первой заглавной, остальными строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

NOVON
« »

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №605590 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*косметические препараты для ухода за полостью рта и зубами; наборы для отбеливания зубов, включенные в 03 класс; полоски отбеливающие для зубов, пропитанные препаратами для отбеливания зубов; кремы отбеливающие для зубов; гели отбеливающие для зубов; пасты отбеливающие для зубов; препараты отбеливающие для зубов*».

Анализ сходства знака по международной регистрации №1468176 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №605590 показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются словесными и состоят исключительно из словесного элемента «NOVON», вследствие чего являются тождественными друг другу и отличаются написанием строчными и заглавными буквами.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1468176, то коллегия отмечает следующее.

Товары 03 класса МКТУ «*Soaps; perfumery; essential oils; lotions for hair; cosmetics, in particular hair wax, hair gels, hairsprays, shampoos, hair dyes (Мыло; парфюмерия; эфирные масла; лосьоны для волос; косметика, в частности воск для волос, гели для волос, лаки для волос, шампуни, краски для волос)*», в отношении которых испрашивается правовая охрана представляют собой средства по уходу за волосами.

Товары 03 класса МКТУ «*Косметические препараты для ухода за полостью рта и зубами; наборы для отбеливания зубов, включенные в 03 класс; полоски отбеливающие для зубов, пропитанные препаратами для отбеливания зубов; кремы отбеливающие для зубов; гели отбеливающие для зубов; пасты отбеливающие для зубов; препараты отбеливающие для зубов*» представляют собой стоматологические средства.

Сравниваемые товары имеют разное назначение, так как заявленные товары представляют собой средства по уходу за волосами, а товары противопоставленного товарного знака предназначены исключительно для ухода за полостью рта, вместе с тем товары отнесены к общей родовой группе – косметические средства, при чем тождество сравниваемых обозначений позволяет рассматривать более широкий круг товаров в качестве однородных.

Таким образом, знак по международной регистрации №1468176 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №605590 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.10.2020, не оспаривается вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 29.06.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие (2) от правообладателя товарного знака по свидетельству №605590 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1468176 в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ:

«Soaps; perfumery; essential oils; lotions for hair; cosmetics, in particular hair wax, hair gels, hairsprays, shampoos, hair dyes (Мыло; парфюмерия; эфирные масла; лосьоны для волос; косметика, в частности воск для волос, гели для волос, лаки для волос, шампуни, краски для волос)».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.


При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №605590 специализируется на производстве гигиенических товаров в области стоматологии.

Владелец международной регистрации №1468176 профилируется на выпуске средств по уходу за волосами.

Компании зарегистрированы на территории Соединенных Штатов Америки/ Великобритании, имеют национальные свидетельства США на идентичные

NOVON

товарные знаки «». Между указанными лицами заключено соглашение о сосуществовании (1), согласно которому каждая из сторон обязуется использовать товарный знак в своей области деятельности. При этом области деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков не совпадают. Круг потребителей сравниваемых товаров также существенно отличается, в одном случае – стоматологические клиники, а в другом – салоны красоты и парикмахерские.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (2) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1468176 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ заявителем преодолены.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2020, отменить решение Роспатента от 29.06.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1468176 в отношении всех товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в регистрации.