

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 11.06.2015, поданное компанией H&M Hennes & Mauritz AB, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1166930 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1166930 с конвенционным приоритетом от 26.06.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1166930 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «COS», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.03.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COS» по международной регистрации № 1166930. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; parfums; huiles volatiles; produits cosmétiques; préparations pour soins capillaires; poudres pour les dents; pâtes dentifrices; dentifrices» и услуг 35 класса МКТУ «publicité; gestion d'affaires commerciales; informations en ligne destinées aux consommateurs; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits,

sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons» был мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 433530 и со знаками по международным регистрациям №№ 973795, 565362, 694403, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 03, 33 и услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.06.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.03.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 973795 о получении от него письма-согласия на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; parfums; huiles volatiles; produits cosmétiques; préparations pour soins capillaires; poudres pour les dents; pâtes dentifrices; dentifrices».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COS» по международной регистрации № 1166930 в отношении данных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (26.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 5 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 настоящем пункте, 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 1166930 с конвенционным приоритетом от 26.06.2012 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «COS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, графически проработанными за счет контуров черного цвета с эффектами тени и объемности.

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; parfums; huiles volatiles; produits cosmétiques; préparations pour soins capillaires; poudres pour les dents; pâtes dentifrices; dentifrices» («мыла; парфюмерия; эфирные масла; косметика; препараты по уходу за волосами; зубные порошки; зубные пасты; зубные порошки и пасты»).

Поскольку заявителем, согласно возражению, предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ уже не испрашивается, то противопоставленные ему в заключении по результатам экспертизы товарный знак по свидетельству № 433530 (для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ) и знаки по международным регистрациям

№№ 565362, 694403 (для однородных товаров 33 класса МКТУ) сравнительному анализу не подлежат.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 973795 с конвенционным приоритетом от 10.06.2008 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «COS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с вертикальным их расположением.

Правовая охрана этому противопоставленному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices» («мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»).

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1166930 и противопоставленного знака по международной регистрации № 973795 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом за счет наличия и доминирования в их составе фонетически тождественных словесных элементов «COS». Данное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными, что заявителем в возражении также не оспаривается.

В силу указанного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких однородных товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, с учетом имеющихся у сравниваемых знаков некоторых отличий по графическому критерию сходства обозначений рассматриваемому знаку «COS» по международной регистрации № 1166930 могла бы быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в случае документального подтверждения заявителем наличия соответствующего согласия у правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 973795.

Так, заявителем в возражении было указано, что он вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 973795 о получении от него письма-согласия, однако такой документ не был представлен коллегии.

При этом представитель заявителя на заседание коллегии, состоявшееся 07.09.2015, не явился, и ходатайство от заявителя о переносе даты рассмотрения возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности не поступало.

В этой связи следует отметить то, что уведомление от 03.07.2015 о принятии возражения к рассмотрению и назначении даты заседания коллегии по его рассмотрению на 07.09.2015, согласно реестру исходящей корреспонденции о получении соответствующей корреспонденции представителями заявителя в арендуемом абонентском ящике ФИПС, было получено ими 07.07.2015.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака «COS» по международной регистрации № 1166930 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.03.2015.