

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, поступившее 13.03.2018, поданное Бондаренко Н.В., Московская обл., пос. Власиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717832 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016717832, поданной 20.05.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

**RUBEUS**

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.11.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717832 в отношении всех товаров 09, 14, 21, 25, 26 классов МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со знаком «**AERIA RUBEUS**», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «LA CRISTALLERIE DES PARFUMS», 10 rue des Bernardins F-75005 Paris (Франция) по международной регистрации № 1264550, конвенционный приоритет от 03.04.2015 [2];
- в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со знаком «**RUBEUS**», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «BONDARENKO NATALIYA», Via Aleardo Aleardi, 7 I-20154 Milano (MI) (Италия) по международной регистрации № 1217593, приоритет от 27.06.2014 [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 13.03.2018, сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается решение Роспатента в отношении товаров 18 класса МКТУ, поскольку противопоставленный знак [3] зарегистрирован на имя заявителя, как гражданки Италии;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не сходны в целом и не ассоциируются друг с другом, в связи с чем, отсутствуют основания для смешения обозначений;
- в противопоставленном знаке [2] элемент «**AERIA**» является значимым и может быть истолковано, как название рода бабочек, распространенных в Южной Америке;
- с учетом использования официальных названий животных и растений учеными и специалистами на латыни слово «**RUBEUS**» в сочетании со словом «**AERIA**» в целом воспринимается как название бабочки (*aeria rubeus* - *aeria* красная);
- потребитель, не знакомый с латынью или иными иностранными языками, будет воспринимать название «**AERIA RUBEUS**», как имя и фамилия;
- использование имени и фамилии для индивидуализации парфюмерной продукции является распространенной практикой производителей такой продукции, например, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Calvin Klein и др.;

- заявленное обозначение в сознании потребителя будет ассоциироваться либо с красным цветом, либо с камнем рубин;
- в противопоставленном знаке [2] логическое ударение падает на слово «AERIA», а элемент «RUBEUS» является характеристикой или уточнением доминирующего существительного «AERIA», выполняющего отличительную функцию всего знака в целом;
- при прочтении и фонетическом воспроизведении противопоставленного знака [2], элемент «AERIA» хорошо прочитывается и расположено в начале словосочетания;
- «AERIA» является сильным элементом противопоставленного знака [2] и именно на его основе правообладатель создал серию знаков для маркировки однородной продукции, например: «AERIA TOPAZUS» (международная регистрация № 1260116), «AERIA ATER» (международная регистрация № 1260117). Заявитель, в свою очередь, создал серию знаков на основе слова «RUBEUS», которое является главным элементом его товарных знаков. Например, товарный знак «MYDAS BY RUBEUS» по свидетельству № 625277;
- регистрация обозначения [1] на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ не будет провоцировать недобросовестную конкуренцию, так как на европейском рынке сравниваемые обозначения сосуществуют, и их наличие не препятствует деятельности правообладателей;
- практика Роспатента не исключает регистрации товарных знаков, которые могут означать название камня или цвета (например, «BRILLIANT» по свидетельству на № 169335 для товаров 03 класса МКТУ «средства косметические» и «BRILLIANT SMILE» по свидетельству № 609144 для товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические»).

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.03.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, в том числе в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие документы:

- распечатка статьи из журнала Forbes о бренде Rubeus – [4];

- информация о товарном знаке IT0001599849 – [5];
- распечатка информации с сайта Rubeusmilano.com – [6];
- сведения из электронной энциклопедии «Википедия» и переводчика <https://translate.google.ru/> – [7].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 27.06.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2017». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 13.02.2020 года по делу № СИП-640/2018 было признано недействительным решение Роспатента от 27.06.2018, которым оставлено в силе решение Роспатента от 14.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016717832 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 13.03.2018, поданное Бондаренко Н.В.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 13.03.2018, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела были приобщены:

- согласие от 28.11.2019 с переводом на русский язык – [8];
- сведения о полномочиях лиц, подписавших документы – [9].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.03.2018, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.05.2016) заявки № 2016717832 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил 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 и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

# RUBEUS

[1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В возражении заявитель выразил согласие с доводами экспертизы в отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для однородных товаров 18 класса МКТУ в связи с наличием сходного противопоставленного товарного знака [3] и решение Роспатента в этой части не оспаривалось.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2020 по делу № СИП-640/2018 отмечена необходимость учета представленного в суд письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] исходя из требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2020 по делу № СИП-640/2018 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ. Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке № 2016717832. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что прочие доводы заявителя, указывающие на незаконность оспариваемого решения, в рассматриваемом случае не имеют правового значения. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак «**AERIA RUBEUS**» [2] по международной регистрации № 1264550, конвенционный приоритет от 03.04.2015. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumes; eau de parfum; eau de cologne; aromatic preparations» («парфюмерия; парфюмерная вода; одеколон; ароматические препараты»). Правообладатель: «**LA CRISTALLERIE DES PARFUMS**», Paris (Франция).

Заявителем было представлено согласие [8] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке № 2016717832 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «вода ароматическая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные». В связи с чем, заявителем изложена просьба дополнить ранее зарегистрированный перечень товаров 03 класса МКТУ в решении Роспатента от 14.11.2017 товарами 03 класса МКТУ, указанными в согласии [8].

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2016717832 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2018, изменить решение Роспатента от 14.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016717832.**