

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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. №031-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 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЗИЯ ПРО», г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759347, при этом установлено следующее.

DERMALINE
DERMACOSMETICS REVOLUTION

Словесное обозначение **DERMALINE** по заявке №2019759347, поданной 21.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*.

Роспатентом 08.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759347 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- со знаком **DERMATOLINE** по международной регистрации №644190 с приоритетом от 15.09.1995 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & CSPA, Италия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком **DERMOLIN** по международной регистрации №606011 с приоритетом от 04.08.1993 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Tramedico Intellectual Properties B.V., Нидерланды, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DERMACOSMETICS REVOLUTION» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 23.10.2020 поступило возражение и 02.12.2020 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «DERMACOSMETICS REVOLUTION» является неохраняемым элементом;

- правообладатели противопоставленных знаков (1, 2) предоставили письменные согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019759347 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019759347 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2019734584 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2019) поступления заявки № 2019759347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункте 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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

DERMALINE
DERMACOSMETICS REVOLUTION

Заявленное обозначение  по заявке №2019759347 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DERMACOSMETICS REVOLUTION», который в переводе с английского языка на русский язык может быть воспринят потребителем как «радикальная, качественная дермакосметика», в связи с чем для заявленных товаров 03 класса МКТУ указывает на свойства и назначение товаров и является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- знак **DERMATOLINE** по международной регистрации №644190 – (1);

- знак **DERMOLIN** по международной регистрации №606011 – (2).

Противопоставленные знаки (1) и (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (1) и (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ;

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и визуально сходные словесные элементы «DERMALINE» - «DERMATOLINE» - «DERMOLIN».

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ указанные в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленных знаках (1) и (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметические средства), имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией также были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатели противопоставленных знаков (1) и (2) предоставили согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019703840 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) не являются тождественными.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, отменить решение Роспатента от 08.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759347.