


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2019, поданное компанией «Ami Cosmetic Co., Ltd.», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329452, при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака «  » с приоритетом от 21.11.2016 была произведена МБ ВОИС за №1329452 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.05.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329452 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1329452 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «PUREHEALTH» по свидетельству №455227 с


приоритетом от 17.02.2011, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее:

- заявитель обратился к правообладателю товарного знака по свидетельству № 455227 и были достигнуты договоренности об отчуждении противопоставленного товарного знака в пользу заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель является известной корейской компанией по производству косметической продукции, которая представлена на территории разных стран (Россия, Франция, Китай, Тайвань, Америка, Сингапур, Гонконг);

- официальным дистрибьютором компании «Ami Cosmetic Co., Ltd» на территории России выступает компания «КОТРА» (см. www.kotra.ru);

- заявитель начал уже использовать обозначение «  » в хозяйственном обороте в отношении продукции 03 класса МКТУ.

В этой связи заявитель просит принять во внимание вышеуказанное обстоятельство, снять противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329452 в отношении всех товаров.

К возражению приложен договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №455227 (1).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (21.11.2016) знака по международной регистрации №1329452 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Знак по международной регистрации №1329452 представляет собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесные элементы «PureHels by Nature Village», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дерева. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1329452 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак «PUREHEALTH» по свидетельству №455227.

Вместе с тем, на основании государственной регистрации 21.11.2019 в Роспатенте договора №РД0316800 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 455227 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, его правообладателем стала компания «Ami Cosmetic Co., Ltd.», то есть заявитель (1). В связи с указанной государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права товарному знаку «PUREHEALTH» в отношении товаров 03 класса МКТУ выдано новое свидетельство за №736059.

Таким образом, основания для учета товарного знака по свидетельству №455227 в качестве препятствия в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329452 в отношении товаров 03 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2019, отменить решение Роспатента от 15.05.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329452.