

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2021, поданное компанией Maystar SL, Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.02.2016 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 23.01.2020), испрашивается в отношении товаров 03 класса классов МКТУ «Perfumery and cosmetics, essential oils and hair lotions» (Парфюмерия и косметика, эфирные масла и лосьоны для волос).

Знак по международной регистрации №1292323 представляет собой словесное обозначение «**STAR PIL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.02.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1292323. Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации,

мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1292323 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1292323 сходен до степени смешения со знаком «**STAR PEEL**» по международной регистрации №1061333, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Laboratorios Krulig, S.L. C.C. Piedra Redonda, Nivel 1, Locales 4-6 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife E-38400 (Islas Canarias, ES) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.06.2021, указано, что срок действия противопоставленной международной регистрации № 1061333 (с учетом дополнительного льготного периода в 6 месяцев) истек 12.05.2021 и, как следует из публикации на сайте WIPO IP PORTAL, на дату подачи возражения срок действия данной международной регистрации не продлен.

Поскольку международная регистрация №1061333 была единственным препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323, то ей должна быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1292323 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии международной регистрации № 1292323, предварительного отказа и окончательного решения с переводом;
- копия противопоставленной международной регистрации №1061333 с переводом;
- копия документа, подтверждающего владение языком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (23.01.2020) международной регистрации №1292323 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

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).

Знак по международной регистрации №1292323, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**STAR PIL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.02.2021 основано на наличии сходного словесного товарного «**STAR PEEL**» по международной регистрации №1061333, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ «Skin creams, emulsions, lotions, gels and oils, beauty masks» (Кремы для кожи, эмульсии, лосьоны, гели и масла, косметические маски).

Сходство знаков обусловлено фонетическим их словесных элементов «**STAR PIL**» - «**STAR PEEL**», а однородность товаров 03 класса МКТУ – принадлежностью их к одной родовой группе товаров.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации была прекращена в связи с истечением срока действия 12.11.2020 и не была продлена, о чем представлены соответствующие сведения на официальном сайте WIPO (09.06.2021), знак по международной регистрации №1061333 более не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2015, отменить решение Роспатента от 15.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292323.