

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.10.2013, поданное компанией «Avon Cosmetics GmbH», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 762587, при этом установлено следующее.

Словесный знак «INTRIGUE» с конвенционным приоритетом 09.03.2001 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 27.06.2001 за № 762587 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие международной регистрации 04.07.2011 было расширено на территорию Российской Федерации.

Роспатентом 03.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 762587 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение «INTRIGUE» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (L'AMBRE Groupe International Sp. z o.o.) знаком «intrigue» по международной регистрации № 1073893 (конвенционный приоритет 16.12.2010) [1].

В заключении также указано, что изменения, внесенные в перечень товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака [1], на которые указывает заявитель, в базе данных ВОИС не отражены. Перечень заявленных товаров заявителем не ограничивался. В этой связи сравниваемые товары 03 класса МКТУ признаны однородными.

В палату по патентным спорам 03.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана знака по международной регистрации № 762587 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie)» (мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, косметические лосьоны для волос, косметические средства для мытья волос, ухода за волосами и улучшения структуры волос, зубные порошки и пасты, дезодоранты для личного использования (парфюмерия));

- объем правовой охраны противопоставленного знака [1] был изменен, а именно, охрана действует в отношении товаров 03 класса МКТУ: «ongles postiches; cils postiches (ногти искусственные; ресницы искусственные)». Сведения о внесении данных изменений были опубликованы МБ ВОИС - № 2013/30 от 15.08.2013;

- сравнение указанных перечней показывает отсутствие однородных товаров;

- в дополнение к изложенному следует отметить, что рыночные сегменты косметических средств и искусственных ногтей или ресниц не пересекаются, что также свидетельствует о неоднородности товаров и отсутствии потенциального смешения знаков.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 762587.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.11.2013, заявителем был сокращен объем притязаний, а именно, правовая охрана на территории Российской Федерации

знака по международной регистрации № 762587 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques sauf ongles postiches, cils postiches; lotions capillaires cosmétiques; préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie)» (мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства, за исключением ногтей искусственных, ресниц искусственных; косметические лосьоны для волос, косметические средства для мытья волос, ухода за волосами и улучшения структуры волос; зубные порошки и пасты, дезодоранты для личного использования (парфюмерия)).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты территориального расширения (04.07.2011) международной регистрации № 762587 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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.


Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «INTRIGUE» по международной регистрации № 762587 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского и французского языков слово «intrigue» означает «интрига, козни, тайные происки». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques sauf ongles postiches, cils postiches; lotions capillaires cosmétiques; préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie)».

intrigue

Противопоставленный знак «  » [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ: «ongles postiches; cils postiches».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 762587 и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве единственного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «INTRIGUE/intrigue», что свидетельствует об их сходстве.

С точки зрения графики оба знака выполнены буквами латинского алфавита, но имеют различия в характере букв (строчные и заглавные) и шрифтовом выполнении слов, что несколько ослабляет их визуальное сходство.

В целом знаки ассоциируются друг с другом ввиду тождества по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, что свидетельствует о сходстве обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Следует указать, что сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 762587, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], показал, что на дату распространения действия международной регистрации на Российскую Федерацию (04.07.2011), как и на дату принятия решения Роспатента (03.07.2013) перечни сопоставляемых регистраций содержали однородные товары. Данный факт свидетельствует о том, что вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 762587 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса являлся правомерным.

Вместе с тем, с учетом внесения изменений в перечни товаров 03 класса МКТУ знака по международной регистрации № 762587 и противопоставленного знака [1], указанные перечни в настоящий момент не содержат однородных товаров.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 762587 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ измененного перечня.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 762587 в отношении

товаров 03 класса МКТУ: «savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques sauf ongles postiches, cils postiches; lotions capillaires cosmétiques; préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie)».