

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2024, поданное компанией «Parfums Christian Dior», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1696003, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «OFF/ON» с конвенционным приоритетом от 25.03.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1696003 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.10.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1696003 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Данное решение явилось подтверждением предварительного отказа от 30.03.2023, согласно которому знак «OFF/ON» по международной регистрации №1696003 является сходным до степени смешения со знаком

«ON/OFF COLOR TECHNOLOGY» (1) по международной регистрации №1557092, зарегистрированным на имя компании «Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung», Гамбург, Германия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

-заявитель указывает на отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1557092, выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку «OFF/ON» по международной регистрации № 1696003 на имя заявителя в отношении нижеуказанного перечня товаров 03 класса (с учетом испрашивания внесения изменений в части его ограничения:

«03 - изделия парфюмерные; средства для гримирования; средства косметические, за исключением используемых для волос и кожи головы».
("perfumery products; make-up products; cosmetic products, excluding, those for use on hair and scalp ");;

- компании Парфюмс Кристиан Диор и Осборне Кларке Рехтсанвалте Стеюербератер Партнершафт мит бешранктер Беруфшафтунг, осуществляющие деятельность на различных рынках, заключили соглашение о со-существовании товарных знаков, регулирующее способы их использования во всем мире и предусматривающее соответствующие права и обязанности сторон, исключающие какую-либо вероятность смешения или введение потребителя в заблуждение относительно производителя / источника происхождения товаров под товарными знаками сторон, что подтверждено выданным письмом-согласием;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 30.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1696003 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«изделия парфюмерные; средства для гримирования; средства косметические, за исключением используемых для волос и кожи головы»*.

К возражению приложены:

1. Заверенная копия письма-согласия от компании Осборне Кларке Рехтсанвалте Стеюербератер Партнершафт мит бешранктер Беруфшафтунг от 23 февраля 2023 г. с переводом;
2. Копия э-сообщения ВОИС о принятии заявления Парфюмс Кристиан Диор кас. сокращения перечня товаров 03 класса по МР № 1696003, распечатка с веб-сайта <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> подтверждающая подачу заявления.

На заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 12.04.2024, был представлен оригинал письма-согласия [3] и сведения о внесении изменений в перечень 03 класса МКТУ.

С учетом конвенционного приоритета (25.03.2022) знака по международной регистрации №1696003 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 пунктом 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 «OFF/ON» по международной регистрации представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно внесенным изменениям от 13.03.2024 правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно *«изделия парфюмерные; средства для гримирования; средства косметические, за исключением используемых для волос и кожи головы»* («perfumery products; make-up products; cosmetic products, excluding, those for use on hair and scalp»).

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

Противопоставленный знак «ON/OFF COLOR TECHNOLOGY» по международной регистрации №1557092 является словесным, выполнен

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [3] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1557092, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1696003 в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products; make-up products; cosmetic products, excluding, those for use on hair and scalp» (перевод: «*изделия парфюмерные; средства для гримирования; средства косметические, за исключением используемых для волос и кожи головы*»).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны знак по международной регистрации с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, испрашиваемый к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации и противопоставленный знак не тождественны, имеют отличия в фонетической длине. При этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Коллегией принято во внимание, что компании Парфюмс Кристиан Диор и Осборне Кларке Рехтсанвалте Стеюербератер Партнершафт мит бешранктер Беруфшафтунг, осуществляющие деятельность на различных рынках, заключили соглашение о со-существовании товарных знаков, регулирующие способы их использования во всем мире и предусматривающие соответствующие права и обязанности сторон, исключающие какую-либо вероятность смешения или введение потребителя в заблуждение относительно производителя / источника происхождения товаров под товарными знаками сторон, что подтверждено выданным письмом-согласием

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1557092, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1696003.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2024, отменить решение Роспатента от 30.10.2023 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1696003 в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products; make-up products; cosmetic products, excluding, those for use on hair and scalp».