

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2019, поданное компанией «Леве. С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1411960, при этом установлено следующее.

LOEWE
AURA



Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 13.12.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 01.03.2018 за №1411960 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.06.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1411960 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении Роспатента от 12.02.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было указано, что знак по международной регистрации №1411960 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарным знаком «**AURA**» по свидетельству №503446 с приоритетом от 29.02.2012, знаком «AURA» по международной регистрации №750376 с конвенционным приоритетом от 31.07.2000 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- предоставленный в ответе на уведомление от 14 мая 2019 оригинал письменного согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №503446 не был принят экспертизой ввиду несоответствия указанного в письме согласия адреса правообладателя (Кларанс Фрагранс Груп) и адреса, указанного в регистрации на товарный знак по свидетельству №503446;

- заявитель отмечает, что Кларанс Фрагранс Груп подал заявление о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 503446 в середине сентября 2019 года.

На основании изложенного заявитель просит принять во внимание письмо-согласия, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1411960 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Заявителем, к материалам дела было представлено заявление о внесении изменений в адрес правообладателя, датированное 02.10.2019, от правообладателя товарного знака по свидетельству №503446 (1).

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

С учетом конвенционного приоритета (13.12.2017) знака по международной регистрации №1411960 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным

или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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.

Знак по международной регистрации №1411960 представляет собой

LOEWE
AURA



комбинированное обозначение «  », включающее в свой состав словесные элементы «LOEWE» и «AURA» и изобразительный элемент в виде множества лепестков цветка выполненных полукругом. Словесные элементы «LOEWE» и «AURA» выполнены на двух строках буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесный элемент «AURA» выполненный более мелким шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации

№1411960 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

противопоставлен товарный знак « **AURA** » по свидетельству №503446 (1) и знак «AURA» по международной регистрации №750376 (2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №503446 (1) представляет собой словесный элемент «AURA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Кларанс Фрагранс Груп.

Противопоставленный знак «AURA» по международной регистрации №750376 (2) представляет собой словесный элемент «AURA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Clarins Fragrance Group (Кларанс Фрагранс Груп).

Сходство заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков установлено на основе фонетического и семантического («AURA» в переводе с английского языка «аура», «свечение». Излучение электрических волн от предмета в виде невидимого воздушного ореола вокруг него. См Интернет-словарь: dic.academic.ru Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000; Интренет-переводчик: <https://translate.google.com/>) критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции.

Сходство знаков, заявителем, в материалах возражения не оспаривается.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1411960 испрашивается в отношении товаров 03 МКТУ «Perfumery products; perfumes; eau de toilette; eau de cologne; soaps for personal use; gels and lotions for the body, face and hands; deodorants for personal use; gels and preparations for the bath and shower» (перевод: парфюмерная продукция; духи; туалетная вода; одеколоны; мыло для личного пользования; гели и лосьоны для тела, лица и рук; дезодоранты для личного пользования; гели и препараты для ванны и душа).

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные для личного пользования, духи для личного пользования».

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации(2) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated soap; perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne; cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara; make-up; make-up and make-up removing products; nail

polish and hair sprays» (перевод: мыла; куски мыла; дезинфицирующее и лекарственное мыло; парфюмерные товары, парфюмерия, туалетная вода, одеколоны; косметика, лосьоны для волос; косметические средства для загара; туалетное молочко и масла; дезодоранты для личного пользования; косметические препараты и соли для ванн; косметические маски; шампуни; помады; тушь для ресниц; грим; средства для снятия макияжа и макияжа; лак для ногтей и лаки для волос).

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, и товаров 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал, что они являются однородными, так как относятся к одному виду товаров, а именно, парфюмерии, косметическим средствам и мылам. Сравниваемые виды товаров могут иметь одинаковые каналы сбыта (например, находится на соседних полках в магазинах по уходу за собой и косметике, продаваться совместно в салонах красоты), а также производиться одним лицом (предприятием по изготовлению парфюмерии, кремов, косметики и т.д.).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В целях преодоления основания для отказа заявителем предоставлен оригинал письма согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) . Однако указанный документ, не может быть учтен коллегией ввиду разницы в адресах правообладателя противопоставленного товарного знака приведенных в Госреестре и письменном согласии, что не позволяет идентифицировать лицо, представляющее согласие.

На дату рассмотрения возражения и подготовки заключения, изменения в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака (1) не были внесены.

Таким образом, у коллегии нет основания для снятия противопоставленного товарного знака (1).

Также коллегия отмечает тот факт, что заявителем в материалах возражения, не отражено мнение относительно противопоставления знака по международной регистрации (2). Данный знак не упоминается в согласии. В этой связи у коллегии нет оснований для снятия указанной ссылки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2019.