

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 05.05.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162429, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.01.2013 за №1162429 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 05, 14, 18, 25 классов МКТУ на имя Williams Judith, Konzerstraße 20, 54329 Konz (Германия) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1162429 представляет собой

обозначение 

Роспатентом 28.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162429, подтверждающее предварительное решение Роспатента от 03.06.2014, в соответствии с которым знак по международной регистрации №1162429 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1162429 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №473883 с приоритетом от 26.05.2011, знаком по международной регистрации №664886 с конвенционным приоритетом от 23.05.1996 и знаком по международной регистрации №844923В с конвенционным приоритетом от 22.07.2004, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении товаров, признанных однородными товарам, указанным в перечне международной регистрации №1162429.

Относительно словесного элемента «COSMETICS» (косметика) отмечено, что он представляет собой указание на вид товаров 03 класса МКТУ, а для товаров иного вида, указанных в перечне международной регистрации №1162429, этот элемент является ложным.

Также в предварительном решении Роспатента указано, что в перечне товаров 14 класса МКТУ содержится повторяющийся два раза термин «articles de bijouterie».

В возражении, поступившем 05.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что элемент «COSMETICS» (переводится с английского языка как "косметика, косметические средства, парфюмерно-косметические изделия") является неохраняемым;


- заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1162429, исключив из него товары 03 класса МКТУ "aromates pour boissons (huiles essentielles)" ("ароматизаторы для напитков [эфирные масла]"), товары 05 класса МКТУ и сдвоенную позицию товаров 14 класса МКТУ "articles de bijouterie";



- в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ словесный элемент «COSMETICS» воспринимается как описательный, поскольку представленные в перечне товары относятся к роду «косметика», либо предназначены для косметического использования;

- наличие словесного элемента «COSMETICS» не может являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1162429 в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как в отношении указанных товаров элемент «COSMETICS» не будет восприниматься потребителями как правдоподобное указание;

- производители косметики, к которым относится заявитель, выпускают и линейки товаров, не относящихся к парфюмерии и косметике, используя для индивидуализации таких товаров обозначения, которые используются и для индивидуализации парфюмерии и косметики;

- в качестве примера приведен такой производитель как «Christian Dior» <http://www.dior.com/riome/ru>;

- знак  по международной регистрации №1162429

и противопоставленные товарные знаки , , «WILLIAMS» (свидетельство №473883 и международные регистрации №№664886, 844923В) не являются сходными по фонетическому (за счет слова «Judith», расположенного в начальной позиции знака по международной регистрации №1162429), визуальному (различное количество словесных элементов и различные виды шрифтов) и семантическому (заложены различные идеи) критериям сходства;

- в силу изложенного знак по международной регистрации №1162429 и противопоставленные знаки не будут смешиваться в хозяйственном обороте;

- кроме того, правообладатель знаков по международным регистрациям №№664886, 844923В не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1162429 на имя заявителя на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1162429 на территории Российской Федерации с включением словесного элемента «COSMETICS» в состав знака в качестве неохраняемого в отношении уточненного перечня товаров, а именно:

03

Préparations de démaquillage; astringents à usage cosmétique; ambre (parfumerie); produits de toilette contre la transpiration; produits cosmétiques pour sourcils; crayons pour les sourcils; sels de bain, autres qu'à usage médical; crèmes pour le blanchiment de la peau; désodorisants à usage personnel; eaux de senteur; graisses à usage cosmétique; laques pour les cheveux; préparations pour laver les cheveux; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; faux ongles; cils postiches; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; vernis à ongles; produits de soin des ongles; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie; parfums; après-rasage; savon à barbe; maquillage; préparations de maquillage; poudres pour le maquillage; masques de beauté; savons; shampooings; préparations de bronzage (cosmétiques); préparations cosmétiques pour cils; mascara; gels de blanchiment des dents; dentifrices.

14

Insignes en métaux précieux; agates; amulettes [articles de bijouterie]; épingles (articles de bijouterie); bracelets [bijouterie]; montres-bracelets; articles de bijouterie en ambre; broches (articles de bijouterie); diamants; alliages de métaux précieux; pierres précieuses; horloges électriques; articles en similor; pierres fines; colliers

[articles de bijouterie]; chaînes [articles de bijouterie]; fixe-cravates; épingles à cravate; boutons de manchettes; médailles; pendentifs (articles de bijouterie); boucles d'oreilles; perles [articles de bijouterie]; rhodium; bagues (articles de bijouterie); porte-clefs de fantaisie; coffrets à bijoux en métaux précieux; épingles de parure; articles de bijouterie; articles de bijouterie en argent; montres de gousset; bracelets de montres; cabinets d'horloges et boîtiers de montres; chaînes de montres.

18

Porte-monnaies; porte-monnaies autres qu'en métaux précieux; coffrets à cosmétiques; coffres de voyage; malles (bagages); sacs de voyage; porte-clés (articles de maroquinerie); sacs de transport à roulettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage.

25

Peignoirs de bain; bandanas; vêtements en imitations du cuir; robes pour femmes; ceintures (articles vestimentaires); gants (articles vestimentaires); pantoufles; vestes; poches pour vêtements; robes de chambre; jupes; foulards, écharpes; chaussures; tee-shirts.

Заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от Williams Grand Prix Engineering Ltd., Grove Wantage, Oxfordshire OX12 0DQ (GB) [1] и Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL) [2], сопровождаемые переводом на русский язык.

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

С учетом даты 25.01.2013 международной регистрации №1162429 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.




Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Знак по международной регистрации №1162429 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Judith Williams», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которые расположены на одной строке. Под словесными элементами «Judith Williams» размещено слово «cosmetics», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку по международной регистрации №1162429 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, перечисленных выше в заключении.

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарный знак  WILLIAMS по свидетельству

№473883, знак  по международной регистрации №664886 и знак «WILLIAMS» по международной регистрации №844923В.

В ходе сравнительного анализа знаков коллегией установлено, что, несмотря на имеющиеся визуальные различия знаков, они являются сходными в целом, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «WILLIAMS», воспринимающийся как фамилия.

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, совпадающих по роду/виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1162429 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №473883 и знаками по международным регистрациям №664886, №844923В.

Вместе с тем, заявитель представил письма [1], [2], в которых Williams Grand Prix Engineering Ltd., Grove Wantage, Oxfordshire OX12 0DQ (GB) (правообладатель товарного знака по свидетельству №473883 и знака по международной регистрации №844923В) и Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL) (правообладатель знака по международной регистрации №664886) выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1162429 на территории Российской Федерации на имя заявителя и использования его в отношении товаров 03, 05, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Представленные согласия правообладателей противопоставленных знаков [1], [2], предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимают препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162429.

Что касается словесного элемента «cosmetics» (переводится с английского языка как «косметика, косметические средства, косметические изделия», см. <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=1&s=cosmetics&l1=1>), то этот элемент указывает на вид товаров 03 класса МКТУ, и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого для данных товаров на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия усматривает возможным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1162429 на территории Российской Федерации не только в отношении товаров 03 класса МКТУ, но и в отношении товаров 18 класса МКТУ (косметички (coffrets à cosmétiques)), товаров 25 класса МКТУ, которые могут быть использованы для проведения косметических

процедур (халаты, банданы, тапочки (Peignoirs de bain; bandanas; pantoufles) с указанием словесного элемента «cosmetics» в качестве неохраняемого.

В отношении товаров 14 и остальных товаров 18, 25 классов МКТУ, которые не являются косметикой, а также сопутствующими или дополняющими товарами, знаку по международной регистрации №1162429 не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку для данных товаров рассматриваемый знак является ложным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2015, отменить решение Роспатента от 28.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162429 для ниже перечисленных товаров 03, 18, 25 классов МКТУ с включением словесного элемента «cosmetics» в качестве неохраняемого:**

03 - Préparations de démaquillage; astringents à usage cosmétique; ambre (parfumerie); produits de toilette contre la transpiration; produits cosmétiques pour sourcils; crayons pour les sourcils; sels de bain, autres qu'à usage médical; crèmes pour le blanchiment de la peau; désodorisants à usage personnel; eaux de senteur; graisses à usage cosmétique; laques pour les cheveux; préparations pour laver les cheveux; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; faux ongles; cils postiches; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; vernis à ongles; produits de soin des ongles; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie; parfums; après-rasage; savon à barbe; maquillage; préparations de maquillage; poudres pour le maquillage; masques de beauté; savons; shampooings; préparations de bronzage (cosmétiques); préparations cosmétiques pour cils; mascara; gels de blanchiment des dents; dentifrices;

18 - coffrets à cosmétiques;

25 - Peignoirs de bain; bandanas; pantoufles.