

**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 11.10.2011, поданное по поручению компании Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №859607.

Международная регистрация №859607 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 10.12.2009 произведена Международным Бюро ВОИС 22.06.2005 с конвенционным приоритетом от 23.12.2004 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Владельцем знака является компания Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Straße 40 50827 Köln, Germany.

Знак по международной регистрации №859607 является словесным и представляет собой словосочетание «PURE WOMAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.07.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №859607 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №859607 сходен до степени смешения со знаком «JILSANDER WOMAN PURE» по международной регистрации №484731, имеющим более ранний приоритет от 01.03.1984 и зарегистрированным на имя JIL SANDER AG Kleine Reichenstr. 1 20457 Hamburg Germany.

В возражении от 11.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. По мнению заявителя, знаку по международной регистрации №859607 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации при наличии имеющегося у заявителя письменного согласия, предоставленного правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №484731.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложен оригинал вышеупомянутого письменного согласия от компании JIL SANDER AG.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №859607 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (10.12.2009) международной регистрации №859607 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 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 №859607 является словесным и представляет собой словосочетание «PURE WOMAN», где «PURE» в переводе с английского означает «чистый, целомудренный», а «WOMAN» - «женщина» (см.<http://lingvo.yandex.ru>). Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №859607 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №859607 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №484731 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный знак по международной регистрации №484731 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «JILSANDER» (фантазийное слово, образованное от имени и фамилии дизайнера Джил Сандер (Jil Sander)), выполненный крупным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный под ним словесный элемент «WOMAN PURE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; desodorisants à usage personnel».

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков показал, что сходство обозначений «PURE WOMAN» и «JILSANDER WOMAN PURE» основано на фонетическом, семантическом и графическом сходстве входящих в их состав словесных элементов «PURE WOMAN» / «WOMAN PURE», что заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ сравниваемых знаков показал, что они включают в свой состав товары, относящиеся к косметическим средствам, что обуславливает их однородность, что также заявителем не оспаривается.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, изложенного в решении Роспатента от 21.07.2011.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие владельца противопоставленного

знака по международной регистрации №484731, согласно которому компания J.L. SANDER AG не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №859607 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 21.07.2011.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 11.10.2011, отменить решение Роспатента от 21.07.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №859607 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices».**