

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 15.02.2019 возражение, поданное компанией Nail Alliance, LLC, США (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 №1321867.

Международная регистрация №1321867 знака **«ARTISTIC COLOUR REVOLUTION»** с конвенционным приоритетом от 17.03.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 16.09.2016 на имя заявителя (Nail Alliance, LLC, a Dalaware limited liability company, 6840 North Oak Trafficway Gladstone MO 64112, US) в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.04.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321867. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №1321867 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**ARTISTIC COLOUR REVOLUTION**» по международной регистрации №1321867 является сходным до степени смешения:



- со знаком « *Artistic* » по международной регистрации №1060442 (приоритет от 15.10.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Nail Alliance – Artistic, Inc., a Missouri corporation, 6840 North Oak Trafficway Gladstoun MO 64118, United States of America;

- со знаком « *Artistic* » по международной регистрации №1293514 (конвенциональный приоритет от 28.08.2015), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании Nail Alliance – Artistic, Inc., 6840 North Oak Trafficway Gladstoun MO 64118, United States of America.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Как следует из материалов возражения, противопоставленные знаки по международным регистрациям №1293514 и №1060442 принадлежат заявителю, соответствующая процедура оформления передачи прав должна быть завершена в ближайшее время в Международном бюро ВОИС.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1321867 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена копия договора об уступке противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.03.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1321867 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 «**ARTISTIC COLOUR REVOLUTION**» по международной регистрации №1321867 с конвенционным приоритетом от 17.03.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 классов МКТУ, представляющих различные косметические средства.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**ARTISTIC COLOUR REVOLUTION**» по международной регистрации №1321867 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров

03 класса МКТУ знаков «



» по международной регистрации №1060442

с приоритетом от 15.10.2010 и «*Artistic*» по международной регистрации №1293514 с конвенционным приоритетом от 28.08.2015.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых знаков по международным регистрациям №1321867, №1334242 и №702469, а также однородность товаров 03 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что знак «**ARTISTIC COLOUR REVOLUTION**» по международной регистрации №1321867 и



противопоставленные знаки «*Artistic*» » по международной регистрации №1060442, «*Artistic*» по международной регистрации №1293514 принадлежат компании Nail Alliance, LLC, т.е. одному и тому же лицу.

В этой связи следует констатировать, что оснований для противопоставления знаков по международным регистрациям №1060442 и №1293514 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время не имеется. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2019, отменить решение Роспатента от 17.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321867 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.**