

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ANAVA-DEAD SEA LABORATORIES LTD., Израиль (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155948, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 20.02.2013 за №1155948 в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1155948 представляет собой словесное обозначение «АНАВА», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155948.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1155948 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1155948 сходен до степени смешения с



комбинированными товарными знаками: АНАВА по свидетельству №144434 – (1) и



АНАВА по свидетельству №168496 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя Дэд Си Лабораториз Лтд., Холон, Израиль, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 24.08.2015 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- противопоставленные товарные знаки (1, 2) принадлежат заявителю;
- для устранения указанного разночтения в наименованиях и адресах заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2) было подано соответствующее заявление о внесении изменений;

- в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) является одно лицо. Что касается противопоставленного товарного знака (1), то срок действия исключительного права на него истек 15.02.2015. При этом льготный шестимесячный срок, предоставляемый правообладателю при условии уплаты соответствующей пошлины по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении, также истек 15.08.2015. Правообладателем указанного товарного знака (являющимся заявителем) было принято решение о своей незаинтересованности как в продолжении делопроизводства по внесению изменений в сведения о правообладателе данного товарного знака, так и в продлении срока действия исключительного права на него на следующий десятилетний период;

- с учетом вышеизложенного противопоставленные товарные знаки (1, 2) в настоящее время не могут препятствовать предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1155948 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №1155948 в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию решения Роспатента от 25.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1155948 – [1];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №168496 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.02.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1155948 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1155948 представляет собой словесное обозначение «ANAVA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента знаку по международной регистрации №1155948 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, так как он сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №144434 и №168496.



Противопоставленные товарные знаки: АНАВА по свидетельству №144434 – (1)



и АНАВА по свидетельству №168496 – (2) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят словесный элемент «АНАВА», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде изображения сложной геометрической фигуры.

Правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1155948 и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АНАВА» (ahava – агава, см. Новый Русско-Английский биологический словарь. New Russian-English biological dictionary, 2003, Чибисова О.И., Смирнов Н.Н. на сайт <http://slovar-vocab.com/>).

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, однако графические отличия в данном случае носят второстепенный характер.

Сравнение перечней товаров 03 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1155948 испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «cosmetics; toiletries; perfumeries; massaging oils; essential oils; non-medical preparations and substances for cleansing, treatment and care of the skin; non-medical

preparations and substances for cleansing, treatment and care of the nails; non-medical preparations and substances for cleansing, treatment and care of the hair; non-medical preparations and substances for cleansing, treatment and care of the teeth and the gums; dentifrices; bath salts; soaps; home fragrance products/ косметика; парфюмерные изделия; массажные масла; эфирные масла; немедицинские препараты и вещества для чистки, лечения и ухода за кожей; немедицинские препараты и вещества для чистки, лечения и ухода за ногтями; немедицинские препараты и вещества для чистки, лечения и ухода за волосами; немедицинские препараты и вещества для чистки, лечения и ухода за зубами и деснами; зубные порошки и пасты; соли для ванн; мыло; ароматизаторы».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «грязевые косметические маски, соли для ванн немедицинского назначения, кремы для лица и тела, кремы для глаз, кремы для рук, шампуни, лосьоны для тела, увлажнители для лица, препараты для снятия макияжа, освежающие и тонизирующие препараты для лица, кремы для загара и от загара, лосьоны для загара и от загара, гели после загара, мыла и лосьоны, придающие коже цвет загара».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».

Сопоставляемые товары однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы («косметические и парфюмерные средства»), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 03 класса МКТУ не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1155948 и

противопоставленных товарных знаков (1, 2) следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что на дату (09.09.2015) принятия возражения к рассмотрению в соответствии с данными Госреестра 31.07.2015 в свидетельство №168496 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его наименования и места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленного товарного знака (2) и заявителем является одно юридическое лицо (АНАВА-DEAD SEA LABORATORIES LTD., 1 Arava St., P.O.Box 109, 70150 Airport City (Израиль)).

Что касается противопоставленного товарного знака (1), то 15.02.2015 срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №144434 истек.

Указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155948 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1155948 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, отменить решение Роспатента от 25.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155948 в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.**