

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 30.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Molner Gonzalez, Jordi, Испания (далее – заявитель), на решение Роспатента от 06.09.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1376434, при этом установлено следующее.



Регистрация знака **dermica laboratoires** произведена Международным Бюро ВОИС 06.07.2018 за №1376434 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.09.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1376434 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пунктов 6 (2), 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак

сходен до степени смешения с товарным знаком **DERMIKA** по



свидетельству №665683 с приоритетом от 06.08.2018 – (2) и со знаком по международной регистрации №747938 с приоритетом от 21.07.2000 – (3), зарегистрированными на имя Оркла Кейр Сполка Акцияна, Польша, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «LABORATOIRES» в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 30.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение экспертизы относительно того, что словесный элемент «LABORATOIRES» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) в целом различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства, благодаря наличию дополнительного словесного элемента «LABORATOIRES» в рассматриваемом знаке;

- при выборе средств личной гигиены потребитель всегда особенно внимательно изучает упаковку товаров, в том числе сведения о производителе, а существенное отличие в графическом исполнении сравниваемых знаков (1) и (2, 3), обусловленное исполнением их в разном стиле с использованием различных графических элементов, дизайна, композиции, не позволяет продукции, маркированной сравниваемыми знаками, смешиваться в сознании потребителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1376434 в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «LABORATOIRES» в качестве неохраняемого элемента.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2021, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что заявителем

предпринимаются действия по получению письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2, 3).

В удовлетворении данного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения.

Следует также отметить, что согласно материалам дела о существовании противопоставленных товарных знаков (2, 3) заявитель узнал в начале 2019 года, когда в его адрес 12.02.2019 было направлено предварительное решение экспертизы.

Таким образом, на дату (15.02.2021) заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что заявителем не были представлены материалы, подтверждающие действия заявителя по получению письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2017) приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1376434 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по международной регистрации №1376434 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1376434 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«Soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic face and body creams; cosmetic creams and lotions for cellulite reduction / Мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; косметические кремы для лица и тела; косметические кремы и лосьоны для уменьшения целлюлита».*

Входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «LABORATOIRES» с учетом семантики (laboratoires – в переводе с французского языка на русский язык означает «помещение или здание, оборудованные для научных экспериментов, исследований или обучения, либо для производства лекарств или химикатов», см. перевод на сайте <https://ru.opentran.net/>) в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ не обладает различительной способностью

указывает на вид предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком были указаны:

- словесный товарный знак **DERMIKA** по свидетельству №665683 с приоритетом от 06.08.2018 – (2);



- комбинированный знак  по международной регистрации №747938 с приоритетом от 21.07.2000 – (3).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: *«вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или животных; депиляторы; изделия парфюмерные; кондиционеры для волос; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; одеколон; пасты зубные; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для удаления макияжа; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; шампуни; шампуни сухие».*

Правовая охрана знаку (3) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«Cosmetic creams, tonic water, cleansing milk, regenerating lotions, household cleansers and cleaning products, toiletries, sanitary products, dentifrices, shoe wax / Косметические кремы, тонизирующая вода, очищающее молочко, регенерирующие лосьоны, бытовые чистящие и чистящие средства, туалетные принадлежности, средства гигиены, средства для чистки зубов, воск для обуви».*

При анализе сравниваемых знаков (1) и (2,3) коллегия учитывала следующее.

В комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

В рассматриваемом знаке (1), исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «LABORATOIRES» и «DERMICA» (слова расположены один под другим со смещением вправо относительно друг друга, выполнены буквами разного размера и разными шрифтовыми единицами), они воспринимаются как два самостоятельных элемента.

При этом словесный элемент «DERMICA» занимает доминирующее положение за счет выполнения его буквами большего размера по сравнению с буквами, которыми выполнено слово «LABORATOIRES».

Кроме того, коллегия отмечает, что указанные элементы не образуют так называемого устойчивого словосочетания.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (1) и (2, 3) несут словесные элементы «DERMICA» - «DERMIKA».

С точки зрения фонетики сравнительный анализ словесных элементов «DERMICA» - «DERMIKA» показал, что они являются сходными за счет тождества звучания начальных частей [DERMI-] и сходства звучания конечных частей [-CA] – [-KA], при этом коллегия учитывала, что латинские буквы «С» и «К» при произношении могут совпадать.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые знаки (1) и (2, 3) в целом имеют некоторые отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих

словесных элементов «DERMICA» - «DERMIKA», выполненных буквами одного алфавита.

Проведенный выше сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1), и в отношении которых зарегистрированы товарные знаки (2, 3), показал, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «*парфюмерно-косметические средства*», имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта (что заявителем не оспаривается).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1376434 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №665683 и со знаком по международной регистрации № 747938 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2019.