

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.03.2017 возражение, поданное по поручению компании Черч энд Двайт Ко., Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732316, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**BATISTE INSTANT HAIR REFRESH**» по заявке №2015732316 с приоритетом от 08.10.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «шампуни сухие».

Роспатентом 13.12.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «**INSTANT HAIR REFRESH**» (с английского языка переводятся как «мгновенное восстановление волос», см. Яндекс. Переводчик) являются неохраняемыми, поскольку указывают на свойства и назначение товаров.

Заявленное обозначение «**BATISTE INSTANT HAIR REFRESH**» сходно до степени смешения с товарным знаком «**БАТИСТ**» по свидетельству №241181 с приоритетом от 12.10.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «АЛМАЗ-М», 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «**BATISTE INSTANT HAIR REFRESH**» подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении такого вида товара 03 класса МКТУ как «сухие шампуни», который не является заменой обычного шампуня, а предназначен для экспресс-очищения кожи головы и волос;
- противопоставленный товарный знак согласно информации, размещенной в сети Интернет, известен на рынке только в отношении средств для депиляции;
- таким образом, ООО «Алмаз-М» и компании Черч энд Двайт Ко, Инк. используют сравниваемые обозначения в различных областях деятельности;
- ООО «Алмаз-М» предоставило согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «шампуни сухие».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015732316 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №241181.

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

С учетом даты (08.10.2015) поступления заявки №2015732316 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

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.

Исходя из требований абзаца 6 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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).

Заявленное обозначение «**BATISTE INSTANT HAIR REFRESH**» по заявке №2015732316 с приоритетом от 08.10.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «шампуни сухие».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка, где «**BATISTE**» - батист; «**INSTANT**» - немедленный, мгновенный; «**HAIR**» - волосы; «**REFRESH**» - восстановление, обновление (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>).

При этом элементы «**INSTANT**», «**HAIR**», «**REFRESH**» образуют словосочетание «**INSTANT HAIR REFRESH**» со значением «мгновенное восстановление волос». Указанный элемент является неохраняемым на основании

пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленный вид товара 03 класса МКТУ «шампуни сухие», указывая на их свойство и назначение. Неохраноспособность указанного словесного элемента заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «БАТИСТ» по свидетельству №241181, принадлежащего ООО «Алмаз-М», г. Одинцово.

Противопоставленный товарный знак «БАТИСТ» по свидетельству №241181 приоритетом от 12.10.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, в частности, для товара «шампуни».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «**BATISTE**» и «**БАТИСТ**», а также однородность товаров 03 класса 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 наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №241181, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2015732316 в отношении товаров 03 класса МКТУ «шампуни сухие».

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления

по свидетельству №241181, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2017, отменить решение Роспатента от 13.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015732316.**