

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.11.2018 возражение компании В е С srl, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342399 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1342399 от 10.08.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1342399 представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «Terra» и «biocare», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342399 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, обусловленное по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со знаком «**TERRA**» по международной регистрации № 680853 и с товарным знаком «**BIOCARE**» по свидетельству № 607471, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что товары 03 класса МКТУ, приведенные в сокращенном для Российской Федерации перечне товаров международной регистрации знака № 1342399, и товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечнях товаров противопоставленных регистраций знаков, не являются однородными, а правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 680853, к тому же, было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399 на имя заявителя в отношении соответствующего сокращенного для Российской Федерации перечня товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 26.06.2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399 в отношении товаров 03 класса МКТУ «soaps only for personal use; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; aromatics essential oils; balms other than for medical purposes; hair conditioners; mouth washes, not for medical purposes; cosmetics; cosmetic creams; skin whitening creams; dentifrices; deodorants for human beings or for animals; detergents for the skin only for personal use; massage gels other than for medical purposes; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for toilet purposes; essential oils; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic preparations for baths; aloe vera preparations for cosmetic purposes; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes; bath preparations, not for medical purposes; sunscreen preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for skin care; depilatory preparations; shaving preparations; make-up removing preparations; tissues impregnated with make-up removing preparations; shaving soap; soap only for personal use; deodorant

soap only for personal use; disinfectant soap only for personal use; shampoos; after-shave lotions; cosmetics for animals; deodorants for pets; perfumes; breath freshening sprays; cosmetic preparations for hair, hygiene and massage; essential oils for beverages» (далее – сокращенный перечень товаров 03 класса МКТУ).

Корреспонденцией, поступившей 15.08.2018, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].


Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (10.08.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 № 1342399 от 10.08.2016 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят, в частности, словесные элементы «Terra» и «biocare», выполненные буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении вышеуказанного сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ. Все эти товары представляют собой исключительно косметические и парфюмерные средства для использования в целях личной гигиены человека.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 680853 от 08.09.1997 представляет собой словесное обозначение «**TERRA**», выполненное буквами латинского алфавита.

Указанный противопоставленный знак охраняется на территории Российской Федерации исключительно в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечень которых для Российской Федерации, согласно внесенной в международную регистрацию знака записи от 23.12.2008 (см. публ. 2009/17 Gaz, 14.05.2009), был ограничен только лишь чистящими, полирующими и

абразивными препаратами, за исключением предназначенных для строительного сектора.

Данные товары представляют собой средства для ухода за предметами и вещами в быту, то есть бытовые средства, которые никак не являются однородными косметическим и парфюмерным средствам для использования в целях личной гигиены человека, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399, так как сравниваемые товары относятся к совершенно разным соответствующим группам товаров, имеют совершенно разные вышеуказанные назначение и область применения, а также существенно отличаются условиями их производства (применяемыми технологиями) и сбыта (реализуются в разных отделах магазинов).

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают отсутствие принципиальной возможности возникновения у российских потребителей представления о принадлежности этих неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному изготовителю.

Кроме того, следует отметить еще и то, что правообладателем указанного противопоставленного знака по международной регистрации № 680853 (компанией Henkel AG & Co. KGaA, Германия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399 на имя заявителя в отношении соответствующего сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается письмом-согласием [1].

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 680853 никак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399 в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 607471 с приоритетом от 25.02.2016 представляет собой словесное обозначение «**BIOCARE**», выполненное буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «чистящие салфетки, в том числе пропитанные растворами для очистки одежды и меха», которые представляют собой также средства для ухода за предметами и вещами в быту, то есть бытовые средства, которые никак не являются однородными косметическим и парфюмерным средствам для использования в целях личной гигиены человека, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399, так как сравниваемые товары относятся к совершенно разным соответствующим группам товаров, имеют совершенно разные вышеуказанные назначение и область применения, а также существенно отличаются условиями их производства (применяемыми технологиями) и сбыта (реализуются в разных отделах магазинов).

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают отсутствие принципиальной возможности возникновения у российских потребителей представления о принадлежности этих неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному изготовителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 607471 также никак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1342399 в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака по международной регистрации № 1342399 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2018, отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1342399 в отношении товаров 03 класса МКТУ «soaps only for personal use; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; aromatics essential oils; balms other than for medical purposes; hair conditioners; mouth washes, not for medical purposes; cosmetics; cosmetic creams; skin whitening creams; dentifrices; deodorants for human beings or for animals; detergents for the skin only for personal use; massage gels other than for medical purposes; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; oils for toilet purposes; essential oils; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic preparations for baths; aloe vera preparations for cosmetic purposes; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes; bath preparations, not for medical purposes; sunscreen preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for skin care; depilatory preparations; shaving preparations; make-up removing preparations; tissues impregnated with make-up removing preparations; shaving soap; soap only for personal use; deodorant soap only for personal use; disinfectant soap only for personal use; shampoos; after-shave lotions; cosmetics for animals; deodorants for pets; perfumes; breath freshening sprays; cosmetic preparations for hair, hygiene and massage; essential oils for beverages» и всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.