


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2018, поданное компанией «Oriflame Cosmetics AG c/o Oriflame Global Management AG», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344755, при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака «ORIFLAME THE ONE» с конвенционным приоритетом от 07.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1344755 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

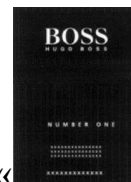
Роспатентом 14.08.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344755 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1344755 сходен до степени смешения с товарными знаками

 «СК ONE» по свидетельству №130271 (1), «СК ONE» по международной




регистрации №1218114 (2), «» по международной регистрации №1209608 (3), «DOLCE & GABBANA THE ONE» по международной регистрации №892649



(4), «» по международной регистрации №718193 (5), «» по



международной регистрации №717058 (6), «» по международной регистрации №1056239 (7), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что сходство сравниваемых обозначений основано на семантическом, фонетическом и графическом вхождении словесного элемента «THE ONE» рассматриваемого знака в состав противопоставленных товарных знаков (1-7).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1344755 только в отношении товаров 03 класса МКТУ «take-ir preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish removers; skin toners; skin moisturizers; blemish creams and blemish gels» («средства для макияжа; губные помады; лаки для ногтей; средства для снятия лака с ногтей; лосьоны-тоники; средства увлажняющие для кожи; кремы и гели для устранения дефектов кожи»);

- семантически сравниваемые обозначения в целом не являются сходными, поскольку элемент «ONE» является распространенным, что также подтверждается количеством сравниваемых обозначений, которые сосуществуют на российском и мировом рынках;

- фонетически сравниваемые обозначения хорошо различимы на слух и в целом производят разное общее впечатление при звуковом восприятии;

- графически сопоставляемые обозначения не сходны благодаря различному написанию, количеству слов в обозначениях, графическим элементам, цветовому сочетанию и стилизации шрифтов;

- заявитель является компанией, специализирующей на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, средств личной гигиены, парфюмерии и декоративной косметики, продукции здорового питания и аксессуаров;

- продукция компании представлена в 63 странах мира, имеет пять собственных фабрик и два центра исследований и разработок, сервисные пункты обслуживания расположены более чем в 1900 городах России, компания предлагает свою продукцию через интернет-сайты, методом прямых продаж, по регулярно обновляющимся каталогам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344755 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Мультитран о смысловом значении слов «one», «number» [1];

- информация из Википедии о компании заявителе [2];

- данные о заявителе и его продукции на сайте www.oriflame.ru [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.06.2016) знака по международной регистрации №1344755 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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.

Знак по международной регистрации №1344755 представляет собой словесное обозначение «ORIFLAME THE ONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.


Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой

комбинированное обозначение «», содержащее две буквы «СК» разной величины, при этом на фоне буквы «К» расположено слово «one», выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «СК ONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой




комбинированное обозначение «», включающее в себя вытянутый по диагонали прямоугольник, на фоне которого расположены буквенные элементы «СК». При этом буква «К» исполнена в оригинальной манере. Под элементами «СК» расположено слово «one», выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, под которым находятся изображения в виде двух жирных линий.

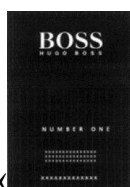
Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой словесное обозначение «DOLCE & GABBANA THE ONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с использованием амперсанда (&).

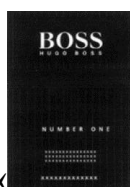
Противопоставленный товарный знак (5) является комбинированным



обозначением «», представляющим собой изображение флакона с черной крышкой, на фоне которого жирным шрифтом расположен словесный элемент «BOSS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, чуть ниже размещены элементы «HUGO BOSS», выполненные буквами латинского алфавита мелким шрифтом. В нижней части обозначения расположены словесные элементы «NUMBER ONE», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак (5) представляет




собой этикетку темного цвета «», на фоне которой жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «BOSS», чуть ниже размещены элементы «HUGO BOSS», выполненные буквами латинского

алфавита мелким шрифтом. Внизу этикетки также мелким шрифтом расположены словесные элементы «NUMBER ONE», под которыми в несколько рядов изображены некие элементы похожие на крестики.

Противопоставленный товарный знак (7) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее прямоугольник черного цвета, внутри которого слева расположена буква «Z», справа по диагонали помещено слово «one», выполненное строчными буквами латинского алфавита. В правом нижнем углу обозначения, под прямоугольником, размещены словесные элементы «by zabaione».

Сопоставительный анализ испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ по международной регистрации №1344755 и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку представляют собой средства для макияжа, препараты для ухода за кожей, телом, ногтями, следовательно, данные товары имеют одинаковое назначение, единые условия и каналы реализации (торговые центры, онлайн-магазины), относятся к товарам широкого потребления.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ словесного знака по международной регистрации №1344755 и противопоставленных товарных знаков (1-7) свидетельствует о том, что все обозначения включают в себя словесный элемент «ONE». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков входят дополнительные словесные и/или изобразительные элементы, придающие рассматриваемому обозначению иные звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Фонетические отличия обусловлены наличием в заявленном обозначении словесного элемента «ORIFLAME», с которого начинается прочтение, то есть акцентирующего на себе внимание потребителей. Таким образом, с точки зрения

фонетики, словесные элементы сравниваемых товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений. Несмотря на присутствие в составе сравниваемых обозначений фонетически тождественного элемента «ONE», ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет фонетического воспроизведения, сходного с произношением заявленного обозначения.

Визуально словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного состава, цветового и шрифтового исполнения словесных элементов противопоставленных знаков. При этом следует отметить, что заявленное обозначение является словесным, его восприятие формируется исключительно словосочетанием «ORIFLAME THE ONE». Следовательно, при его сравнении с товарными знаками (3, 5-7) в виде этикеток, имеющими множество элементов, формирующих впечатление от знаков, графический критерий не является определяющим. Что касается противопоставленных знаков (2, 4), то, с точки зрения графического признака сходства словесных обозначений, имеет место разное общее зрительное впечатление, обусловленное разной длиной словесных обозначений и расположения в начальной части заявленного обозначения отличительного элемента «ORIFLAME», что приводит к иному расположению совпадающих букв в сравниваемых знаках.

Что касается смыслового признака сходства словесных обозначений, то коллегией установлено следующее.

Индивидуализация заявленного обозначения достигается за счет присутствия в нем хорошо знакомого и известного словесного элемента «ORIFLAME» компании заявителя, сопровождающего серию продукции парфюмерно-косметического назначения [2, 3].

Таким образом, заявленное обозначение «ORIFLAME THE ONE» с точки зрения среднего потребителя, благодаря длительному присутствию продукции под

обозначением «ORIFLAME» на российском рынке, будет четко ассоциироваться именно с заявителем и не будет способно вызвать в его сознании смешение с иными товарными знаками.

Противопоставленные товарные знаки (1-6) также включают в свой состав хорошо известные изобразительные и словесные элементы различных крупнейших производителей парфюмерии и косметических средств. В этой связи, основными индивидуализирующими элементами в знаках выступают именно они, за счет узнаваемости и устойчивой ассоциации конкретной продукции с конкретным производителем, а словесный элемент «ONE» обладает слабой различительной способностью.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сематического сходства сопоставляемых обозначений.

Изложенный анализ приводит к выводу о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о невозможности смешения однородных товаров 03 класса МКТУ в гражданском обороте при их обозначении сопоставляемыми знаками, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2018, отменить решение Роспатента от 14.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344755.