

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, с изменениями, рассмотрела поступившее 28.11.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344193 (далее – решение Роспатента), поданное FKA DISTRIBUTING CO., LLC, США (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 16.05.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.10.2016 за № 1344193 на имя заявителя в отношении товаров 03 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 31.07.2018 знаку по международной регистрации № 1344193 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 и 11 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1344193 сходен до степени смешения со

знаком «**GUY ELLIA**» по международной регистрации № 763008, принадлежащим SGM - SOCIETE GENERALE DE MARQUES SA, Швейцария.

В возражении, поступившем 28.11.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2018, отметив следующее:

- противопоставленный товарный знак включает два словесных элемента «GUY» и «ELLIA», в свою очередь, знак заявителя состоит из четырех словесных элементов: «ELLIA», «OPEN», «YOUR» и «SENSES»;

- словесные элементы противопоставленного знака состоят из 8 букв и 8 звуков (ГАЙ ЭЛЛИЯ), словесные элементы заявленного обозначения состоят из 19 букв и 17 звуков (ЭЛЛИЯ ОПЕН ЁР СЕНСЕС);

- наличие в противопоставленном знаке словесного элемента «GUY» (ГАЙ), который находится в начальной доминирующей позиции и на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителей, а в заявленном обозначении дополнительных элементов «OPEN YOUR SENSES» (ОПЕН ЁР СЕНСЕС) придает произношению сравниваемых знаков характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака;

- рассматриваемые товарные знаки не могут быть смешаны потребителем фонетически ввиду их несходства в целом;

- наличие упомянутых элементов также существенно влияет на общее визуальное несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака;

- элемент «GUY» может переводиться с английского языка как: «парень», «ГАЙ» (мужское имя); элемент «ELLIA» является женским именем (от библейского пророка Элая); элементы «OPEN YOUR SENSES» могут переводиться с английского языка на русский язык как «открой свои чувства/ощущения»;

- в сравниваемые обозначения заложены разные семантические идеи и, следовательно, семантическое сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком отсутствует;

- у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- между владельцами знаков достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия, которое будет предоставлено дополнительно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1344193 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.03.2019, представителем заявителя приобщены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия SGM - SOCIETE GENERALE DE MARQUES SA, Швейцария, от 30.11.2018 на использование и регистрацию знака



« OPEN YOUR SENSES » на имя заявителя в соответствии с международной регистрацией № 1344193, с переводом на русский язык;

(2) сведения из сети Интернет в отношении деятельности заявителя;

(3) сведения из сети Интернет в отношении деятельности SGM - SOCIETE GENERALE DE MARQUES SA, Швейцария.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.05.2016) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 № 1344193 представляет собой



обозначение « OPEN YOUR SENSES », выполненное буквами латинского алфавита в две строки таким образом, что слово «ellia» выполнено строчными буквами рукописным крупным шрифтом, а слова «OPEN YOUR SENSES» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами небольшого размера в одну строку и расположены под словом «ellia». Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«эфирные масла; ароматические эфирные масла; эфирные масла для домашнего использования; чистящие средства для бытовых целей, содержащие эфирные масла»* и товаров 11 класса МКТУ – *«электрические диффузоры для выделения эфирных масел, для ароматерапии»*.

Противопоставленный знак «**GUY ELLIA**» по международной регистрации № 763008 (дата международной регистрации – 09.04.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, смазывающие и абразивные препараты; мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные щетки»*

Анализ сходства знаков по международным регистрациям №№ 1344193 и 763008 показал, что они являются сходными на основании фонетического тождества входящего в их состав словесного элемента «ELLIA», акцентирующего на себе внимание потребителей, что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Фонетические, визуальные и смысловые отличия, на которые указывает заявитель в своем возражении, обусловлены наличием в сравниваемых обозначениях иных словесных элементов. Вместе с тем элемент «ELLIA» является доминирующим элементом знака заявителя, а также визуально доминирует в противопоставленном знаке, в обоих случаях не составляя грамматически связанной конструкции с иными элементами обозначений, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Что касается заявленных товаров 03 и 11 классов МКТУ, то все они относятся к эфирным маслам, в отношении которых, в свою очередь, предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации № 763008, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем заявителем на заседании коллегии от 01.03.2019 приведены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного знака письма-согласия (1) на использование и



предоставление правовой охраны знаку «  » на имя заявителя в отношении всех товаров 03 и 11 классов МКТУ, приведенных в международной регистрации № 1344193.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, согласно материалам (2) производит персональную электронику, направленную на оздоровление людей, в том числе, массажеры для спины, шеи, ног, очистители воздуха, ванночки для ног, парафиновые аппликации, эфирные масла и ароматизаторы. В свою очередь, владелец противопоставленной регистрации осуществляет коммерческие и промышленные операции, связанные с

производством часов, ювелирных изделий, а также занимается оказанием услуг, связанных с продвижением таких товаров (см. материалы (3)).

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, обозначения содержат дополнительные словесные элементы.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегия считает возможным принять во внимание письмо-согласие (1) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1344193 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2018, отменить решение Роспатента от 31.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344193 в отношении всех товаров 03 и 11 классов МКТУ.