

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 от 11.08.2010, поданное компанией «Рекитт энд Коулмен (Оверсиз) Лимитед», Англия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008725115/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008725115/50 с приоритетом от 06.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DEBUT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №196191, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 17.03.2010. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака на основании решения Роспатента от 28.07.2010 досрочно

частично прекращена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, ввиду чего он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 17.03.2010 и регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.08.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DEBUT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.08.2008 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №196191 (с приоритетом от 16.05.2000) представляет собой словесное обозначение «DEBUT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На дату принятия оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака осуществлялась, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, поскольку у них совпадают все признаки, на основе которых устанавливается тождество словесных обозначений.

Товары 03 класса МКТУ «средства для удаления волос [депилятории]; кремы для удаления волос; воск для удаления волос; салфетки, пропитанные веществами

для ухода за кожей после удаления волос», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ «косметические средства», в отношении которых, в частности, осуществлялась на дату принятия оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, на дату принятия оспариваемого решения Роспатента противопоставленный товарный знак препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака на основании решения Роспатента от 28.07.2010 досрочно частично была прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ уже не осуществлялась, ввиду чего коллегия не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.08.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.03.2010 и зарегистрировать товарный знак «DEBUT» по заявке №2008725115/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – средства для удаления волос [депилятории]; кремы для удаления волос; воск для удаления волос; салфетки, пропитанные веществами для ухода за кожей после удаления волос.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.