

**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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2018, поданное «Avon Products, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303189 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303189, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.06.2016 с конвенционным приоритетом от 23.02.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1303189 представляет собой словесное обозначение **«AVON VIVA LA VITA»**.

Решение Роспатента от 18.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303189 было основано на предварительном отказе от 14.04.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1303189 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

viva la vita [2] по свидетельству № 261597, приоритет от 29.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 29.08.2022), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Беляева Владимира Сергеевича, 121351, Москва, ул. Ярцевская, д. 4, корп. 2, кв. 32.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 27.02.2018, сводятся к следующему:

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в силу его неиспользования правообладателем в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2018 по делу № СИП-464/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была прекращена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной, обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические; средства; лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования; мыла; зубные порошки, пасты; туалетная вода; кремы косметические; краски для волос; туалетные масла; кремы для кожи; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; жиры для косметических целей; кремы для кожи; дезинфицирующие мыла; шампуни; салфетки, пропитанные косметическими средствами».

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2018 года по делу № СИП-646/2017 - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.02.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.02.2016) международной регистрации № 1303189 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1303189 [1] представляет собой словесное обозначение «**AVON VIVA LA VITA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 261597, приоритет от 29.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 29.08.2022) представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «**VIVA LA VITA**» которого выполнен буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Словесный элемент «**VIVA LA VITA**» противопоставленного товарного знака [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в знак [1]. Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] близки ввиду шрифтового исполнения сравниваемых словесных элементов «**VIVA LA VITA**». Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 27.02.2018.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении части товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; дезодоранты для личного пользования; мыла; зубные порошки, пасты; туалетная вода; кремы косметические;

краски для волос; туалетные масла; кремы для кожи; лосьоны для косметических целей; пены для ванн; жиры для косметических целей; кремы для кожи; дезинфицирующие мыла; шампуни; салфетки, пропитанные косметическими средствами» (основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2018 года по делу № СИП-646/2017 [3]), о чём сделана запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; кремы для обуви; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; шампуни для мытья животных», оставшиеся в перечне противопоставленного знака [2], не являются однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ знака [1] «мыла; парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; средства для чистки зубов». Сравниваемые товары относятся к разному роду (виду) товаров («средства и изделия для чистки, полировки и уборки», «средства для ухода за животными», «препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями» / «косметические, парфюмерные и гигиенические средства»), имеют иной круг потребителей и назначение. Выводы об отсутствии однородности указанных товаров 03 класса МКТУ также приведены в судебном решении [3].

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2018, отменить решение Роспатента от 18.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1303189 в отношении всех товаров.