

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.11.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567777, поданное по поручению компании Контер С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **DENIM** » по заявке №2014727949 с приоритетом от 19.08.2014 зарегистрирован 14.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №567777 на имя ООО «СТЕЛЛА», 142138, Москва, пос. Щаповское, д. Троицкое (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №567777 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части указанных в перечне товаров 03 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем ранее зарегистрированного в отношении товаров 03 класса МКТУ тождественного товарного знака « **DENIM** » по свидетельству №153677 с приоритетом от 11.03.1996, наличие которого является препятствием для предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

по свидетельству №567777 с более поздним приоритетом в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567777 недействительным в отношении части товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; гелиотропин; гераниол; гель для душа; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пемза; пероксид

водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Правообладателю и его представителю в установленном порядке были направлены сведения о поступившем возражении и о дате проведения заседания коллегии по его рассмотрению. На дату проведения заседания коллегии правообладатель свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.08.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак « **DENIM** » по свидетельству №567777 с приоритетом от 19.08.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении указан товарный знак по свидетельству №153677, исключительное право на который получено компанией Контер С.р.л., Италия в результате государственной регистрации перехода исключительного права от компании Контер С.п.А., Италия (№РП0006476 от 23.09.2016). Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на товарный знак по свидетельству №153677, который, по его мнению, тождественен оспариваемому товарному знаку, позволяет признать компанию Контер С.р.л., Италия лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567777.

Противопоставленный товарный знак « **DENIM** » по свидетельству №153677 с приоритетом от 11.03.1996 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «мыла, духи, одеколоны, косметические средства, эфирные масла, туалетные препараты, включенные в 3 класс, пена для бритья, гель для бритья, лосьоны до и после бритья, препараты

для волос, включенные в 3 класс, зубные порошки и пасты, препараты для полоскания рта, включенные в 3 класс, средства туалетные против потения, дезодоранты для личного пользования, спреи для тела, препараты для ухода за кожей, кремы, лосьоны, включенные в 3 класс».

При анализе оспариваемого знака и противопоставленного товарного знаков, включающих в свой состав в качестве единственного индивидуализирующего элемента слово «DENIM» (в переводе с английского языка означает «джинсовая ткань», см. <http://www.translate.ru>, <https://translate.google.ru>), коллегия пришла к выводу о наличии тождества сравниваемых словесных товарных знаков.

В свою очередь сопоставительный анализ товаров 03 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Приведенные в возражении товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; гелиотропин; гераниол; гель для душа; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные;

масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для

мытья комнатных животных; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» соотносятся с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как вид/род, поскольку представляют собой различные косметические и парфюмерные средства, туалетные принадлежности, средства по уходу за кожей, полостью рта, что обуславливает вывод об однородности этих товаров.

Маркировка однородных товаров тождественными товарными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Учитывая тождество оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и однородность товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, коллегия пришла к выводу о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в материалах возражения.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в материалах заявки №2014727949 оспариваемого товарного знака имеется безотзывное согласие на его регистрацию, выданное предыдущим правообладателем противопоставленного товарного знака №153677 - компанией Контер С.п.А., Италия в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Указанное письмо было принято во внимание при экспертизе товарного знака по заявке №2014727949, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №153677 в качестве препятствия для регистрации оспариваемого товарного знака не рассматривался.

Однако, исходя из положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, возможность учета согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков допускается только в случае наличия сходства сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание тот факт, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №153677 и оспариваемый товарный знак по свидетельству

№567777 являются тождественными, указанное письмо-согласие было учтено необоснованно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567777 недействительным в отношении части товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; гелиотропин; гераниол; гель для душа; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических

целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных;

экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».