

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 30.03.2018 возражение, поданное ООО «СМ «Мишель», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1345544, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1345544 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 02.01.2017 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Michel Laboratory, Польша (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

Фруктовый

поцелуй

словесное обозначение *поцелуй*, выполненное оригинальным шрифтом и расположеноное на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.03.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана указанному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СМ Мишель» является законным правообладателем действующего на территории Российской Федерации товарного знака «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 355894 [1], дата приоритета 18.05.2007, зарегистрированного в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с указанным товарным знаком на основании фонетического и семантического тождества, а также графического сходства их словесных элементов;
- абзацем 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что 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, допускаются с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;
- свое согласие на регистрацию сходного товарного знака «Фруктовый поцелуй» лицо, подавшее возражение, не выдавало третьим лицам;
- ООО «СМ «Мишель» является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 1345544, так как в силу принадлежности ООО «СМ «Мишель» исключительных прав на товарный знак «Фруктовый поцелуй» по свидетельству № 355894 общество имеет законный интерес в защите этих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров на имя третьего лица.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1345544.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил ходатайство о переносе даты заседания коллегии, которое было удовлетворено и заседание коллегии было перенесено. На указанную дату правообладатель не явился, отзыва на возражение и каких-либо иных материалов не представил.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.01.2017) международной регистрации знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления,

подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Фруктовый

поцелуй

Оспариваемый знак по международной №1345544

представляет собой словесный элемент «Фруктовый поцелуй», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный на двух строках.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а именно: cosmetics; perfumes; perfumery; toiletry preparations; shampoos; lip balms; lipsticks; nail polishes; nail treatments (nail conditioners); lip glosses; eyeshadows; blushes; mascaras; shower gels; hair styling cosmetics; cleaning and polishing preparations; sanitary preparations being non-medicated toiletries/косметика; духи; парфюмерия; туалетные препараты; шампуни; бальзамы для губ; губные помады; лаки для ногтей; лечение ногтей (кондиционеры для ногтей); блески для губ; тени для век; румяна; тушь для ресниц; гели для душа; косметика для волос; чистящие и полирующие препараты; санитарные препараты, являющиеся нелекарственными туалетными принадлежностями.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ» по свидетельству № 355894 [1] в отношении однородных товаров.

Знак [1] охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ - абразивы; амбра [парфюмерия]; антиакариды бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; 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]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; грин; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппетит]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 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; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей;

полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; 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 замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжикивания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; 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 для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства

обезжирающие [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; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения являются тождественными фонетически и семантически, поскольку имеет место полное совпадение входящих в них словесных элементов «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ», и сходными графически за счет использования букв одного алфавита - русского.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1345544 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 30.03.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1345544 недействительным полностью.