


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 возражение от 30.06.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171492, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 31.01.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.07.2013 за №1171492 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 05, 08, 10 классов МКТУ на имя Raue GmbH Kosmetik und Fußpflegebedarf, Berkhopstraße 12, 30938 Burgwedel, Germany (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1171492 представляет собой

комбинированное обозначение  , включающее словесный элемент «Camillen», число «60» и изобразительный элемент в виде ступни ноги человека и цветка ромашки.

Роспатентом 24.03.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171492.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1171492 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,

поскольку является сходным до степени смешения с изобразительным знаком по международной регистрации №511404, правовая охрана которому предоставлена на имя Raue GmbH, 21, Nicolaistrasse, 30159 HANNOVER в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1171492. В заключении также указывается, что цифровому элементу «60» на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В возражении от 30.06.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что после зарегистрированных в МБ ВОИС изменений по международным регистрациям №1171492 и №511404, обе международные регистрации стали принадлежать одному лицу - Raue GmbH Kosmetik und Fußpflegebedarf Berkhopstraße 12, 30938 Burgwedel, Germany.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1171492 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05, 08, 10 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, с исключением из правовой охраны цифрового элемента «60».

К возражению приложены распечатки сведений по международным регистрациям №1171492 и №511404 из базы данных МБ ВОИС [1].

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

С учетом даты 31.01.2013 конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1171492 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных и объемных обозначений в соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1171492 представляет собой




комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Camillen», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита таким образом, что буква «а» находится во внутренней части заглавной буквы «С». Справа от словесного элемента и на одной строке с ним размещено число «60», выполненное цифрами в

стандартном графическом исполнении. Словесный и цифровой элементы снизу подчеркнуты волнистой линией. Справа от цифрового элемента размещен изобразительный элемент в виде ступни ноги человека и цветка ромашки.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1171492 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 08, 10 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171492 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №511404, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.




Противопоставленный знак  по международной регистрации №511404 является изобразительным и представляет собой изображение ступни ноги человека и цветка ромашки.

На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа знаков по международным регистрациям №1171492 и №511404 установлено следующее.



Присутствующий в составе знака  по международной регистрации №1171492 изобразительный элемент в виде ступни ноги человека и цветка ромашки в силу оригинальности исполнения, значимости (изображены понятные потребителю объекты) и размера, наряду со словесным элементом «Camillen», играет существенную роль в индивидуализации товара.

Поскольку указанный изобразительный элемент является сходным с противопоставленным изобразительным знаком (изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено близкой внешней формой, одинаковым смысловым значением, характером изображений (стилизованные изображения)), сравниваемые знаки признаны коллегией сходными.

В отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международных регистраций №1171492 и №511404, коллегия установила, что они относятся к одному роду товаров (косметика), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов, в связи с чем являются однородными.

Таким образом, можно сделать вывод, что знаки по международным регистрациям №1171492 и №511404 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1171492 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вывод о сходстве знаков по международным регистрациям №1171492 и №511404 и однородности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, заявителем не оспаривался.

Также заявитель не оспаривал решение Роспатента от 24.03.2015 в части вывода о несоответствии элемента «60», представляющего собой цифры в стандартном графическом исполнении, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и включении его в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>), в знак по

международной регистрации №511404 внесены изменения, касающиеся наименования и адреса правообладателя, в соответствии с которыми правообладателем знака в настоящее время является Raue GmbH Kosmetik und Fußpflegebedarf, Berkhopstraße 12, 30938 Burgwedel (DE).

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака и знака по международной регистрации №1171492 является одно и то же лицо.

В этой связи основания для противопоставления знака по международной регистрации №511404 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 30.06.2015, отменить решение Роспатента от 24.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171492 с указанием цифрового элемента «60» в качестве неохраняемого элемента в отношении всех товаров, приведенных в перечне.