

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2024, поданное компанией БЕОХЕМИЯ ДОО ЗА ПРОИЗВОДНЮ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕНЯНИН, Зреняни, Сербия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1736881, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1736881 знака «» с конвенционным приоритетом от 23.06.2022 произведена Международным Бюро ВОИС на имя заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.04.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1736881 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

В отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано по причине несоответствия требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В уведомлении от 07.09.2023 указано на несоответствие знака по международной регистрации №1736881 в отношении всех перечисленных товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1736881 со следующими обозначениями:

DUEL

[1] - «ОМЕКŠИВАЃ» по международной регистрации №1172774 с приоритетом от 24.06.2013, зарегистрированной на имя компании Preduzeće "BEONEMIJA" d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Kumodraška 290, 11000, Beograd в отношении товаров 03 класса МКТУ «Softener for laundry use»;



[2] - «» по международной регистрации №1190413 с датой приоритета от 30.07.2013, зарегистрированной на имя компании BEONEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Kumodraška 290, 11000 Beograd в отношении товаров 03 класса МКТУ «Softener for laundry use»;



[3] - «» международной регистрации №816603 с конвенционным приоритетом от 12.06.2003, зарегистрированной на имя компании AMOREPACIFIC EUROPE, 49-53 avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS в отношении товаров 03 класса МКТУ «Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions».

Таким образом, знак по международной регистрации №1736881 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 03.10.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.04.2024 в связи со следующим.

Заявитель сообщил, что владелец противопоставленного товарного знака по международной регистрации «ANNICK GOUTAL Duel» №816603, AMOREPACIFIC EUROPE, выдал письменное согласие на регистрацию товарного знака по международной регистрации № 1736881 на территории России.

В отношении противопоставленных международных регистраций № 1172774 и № 1190413 сообщается, что их текущий статус - прекратили действие.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 03.04.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1736881 на территории Российской в отношении всех испрашиваемых товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

К возражению приложены следующие документы:

1. Письмо-согласие от AMOREPACIFIC EUROPE;
2. Выписка из реестра WIPO в отношении международной регистрации №1172774;
3. Выписка из реестра WIPO в отношении международной регистрации №1190413.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (23.06.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1736881 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак «  » по международной регистрации №1736881 с приоритетом 23.06.2022 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

DUEL

Противопоставленные товарные знаки [[1] «ОМЕКŠИВАЃ» по международной регистрации №1172774 с приоритетом от 24.06.2013 и [2] «» по международной регистрации №1190413 с датой приоритета от 30.07.2013, не были продлены, в связи с чем их правовая охрана истекла, о чем содержатся соответствующие записи от 18.01.2024 [1] и 22.02.2024 [2] в Международной базе данных ВОИС.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] - «» по международной регистрации №816603 с конвенционным приоритетом от 12.06.2003 состоит из словесных элементов «ANNICK GOUTAL DUEL», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде цветочных узоров в виде гербовой окантовки.

В связи с новыми обстоятельствами, возникшими после вынесения оспариваемого решения, часть противопоставлений [1-2] более не могут рассматриваться в качестве таковых.

Противопоставленный знак [3] сохранил свою правовую охрану к дате рассмотрения возражения, однако заявителем получено письмо-согласие от его владельца в отношении регистрации на имя заявителя знака по международной регистрации №1736881 в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

Вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Представленное в оригинале письмо-согласие (корреспонденция от 14.10.2024) удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил и содержит все необходимые реквизиты.



Сопоставляемые обозначения «  » и «  » не являются идентичными, а противопоставленный знак [3] не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание отсутствие сведений о возможности введения потребителей в заблуждение сосуществованием на рынке двух сопоставляемых обозначений, коллегией принято представленное письмо-согласие, а противопоставление товарного знака [3] рассматривается как преодоленное.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2024, отменить решение Роспатента от 03.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1736881 в отношении всех испрашиваемых товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.