

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 возражение, поступившее 15.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202749, поданное «KAUFLAND CIESKA REPUBLIKA, v.o.s.», Tcheque, Republique (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**CATERINE**» с конвенционным приоритетом от 25.11.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 26.11.2013 за № 1202749 в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.12.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202749 в отношении части товаров 03 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 05, 16 классов МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ правовая охрана знаку по международной регистрации № 1202749 предоставлена.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1202749 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходен до степени

смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Catherine Nail-Collection GmbH», DE) знаком  по международной регистрации № 1120342 (приоритет 07.02.2012) [1].

В возражении, поступившем 15.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и владелец противопоставленного товарного знака  сосуществуют на рынке с 2012 года;

- обеим международным регистрациям № 1202749 и № 1120342 предоставлена правовая охрана в полном объеме в следующих странах: Чехии, Хорватии, Венгрии, Словении, Украине;

- правообладатель противопоставленного знака  по международной регистрации № 1120342 является компанией, специализирующейся на производстве товаров для ногтей, тогда как заявитель, является владельцем крупной сети супермаркетов и производит различные косметические товары.

Кроме того, заявитель, с целью исключения вероятности введения в заблуждение потребителей, внес изменения в позицию «Cosmetiques» товаров 03 класса МКТУ и изложил в следующей редакции: «Cosmetiques, notamment produits de beaute pour le visage, les cheveux, le corps, cosmetiques decoratifs» («косметика, а именно косметические товары для лица, волос, тела, декоративная косметика»).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202749 в отношении товаров 03 класса МКТУ, с учетом корректировки, изложенной выше.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (25.11.2013) знака по международной регистрации № 1202749 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «CATERINE» по международной регистрации № 1202749 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Catherine

Противопоставленный знак «NAIL - COLLECTION» [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Catherine», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которое подчеркнуто прямой линией. Под словесным элементом «Catherine», размещен неохраняемый словесный элемент «NAIL-COLLECTION» (в переводе с английского языка означает «коллекция ногтей», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1202749 и противопоставленного знака [1] показал, что знак по международной регистрации № 1202749 и основной (несущий индивидуализирующую нагрузку) словесный элемент противопоставленного знака «CATERINE/Catherine» фонетически сходны, что заявителем не оспаривается.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1202749 испрашивается, в частности, для товаров 03 класса МКТУ: «Cosmetiques, nommement produits de beaute pour le visage, les cheveux, le corps, cosmetiques decoratifs» («косметика, а именно косметические товары для лица, волос, тела, декоративная косметика»).

Противопоставленный знак [1] зарегистрирован для следующих товаров 03 класса МКТУ: «Produits de soin des ongles, à savoir vernis de base fortifiants, masques aux algues, vernis de base contenant du diamant, vernis à ongles (colorés), émulsions pour les ongles , vernis de finition à séchage rapide, complexes à la kératine pour les ongles, huiles pour les cuticules, protecteurs de vernis pour le stylisme

ongulaire, combleurs de stries, dissolvants spéciaux pour vernis à ongles, vernis protecteurs, gels brillants pour les ongles, gels dits "gigantesques" pour les ongles, gels adhérents pour les ongles, gels ultra-brillants pour les ongles, bases adhérentes pour les ongles, gels pour les ongles 1 (faible viscosité), gels pour les ongles 2 (haute viscosité uniquement), gels fortifiants pour les ongles (gels synthétiques légèrement durcissants)». Все указанные товары предназначены для ухода за ногтями.

При сравнении перечней товаров было выявлено, что они имеют различное назначение. Так, товары, присутствующие в перечне противопоставленного знака, предназначены для ухода за ногтями. Перечень товаров спорной международной регистрации содержит позиции товаров, предназначенных для ухода за лицом, телом и волосами, а также декоративную косметику.

Коллегия полагает, что индустрия по производству средств по уходу за ногтями имеет определенную специфику, отличную от производства товаров, предназначенных для ухода за лицом, телом и волосами. Указанное обуславливает вывод об неоднородности данной продукции, и как следствие, отсутствие угрозы смешения обозначений в гражданском обороте.

Относительно декоративной косметики, следует указать, что она включает в себя, в том числе, средства по уходу за ногтями, что и обуславливает однородность этой позиции по отношению к товарам противопоставленного перечня.

Коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не будут смешиваться в гражданском обороте в отношении вышеуказанных товаров и считает возможным предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1202749 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «Cosmetiques, notamment produits de beauté pour le visage, les cheveux, le corps» в дополнение к товарам 03, 05 и 16 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202749 в отношении всех товаров 05 и 16 классов МКТУ, а также в отношении товаров 03 класса МКТУ: « Savons, shampooings, gels de douche, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, notamment produits de beaute pour le visage, les cheveux, le corps, preparations pour les soins de beaute et le nettoyage du corps, disques de cotton, cotton hydrophile a usage cosmetique, battonnets ouates, lingettes a usage cosmetique».