

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Здесенко Андреем Валериевичем, Украина (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711808, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015711808, поданной 21.04.2015, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя БРЕНДСОН КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами» в белом, фиолетовом, голубом, розовом, желтом, миндальном цветовом сочетании. Согласно передачи права на регистрацию товарного знака заявителем по заявке является Здесенко Андрей Валериевич, Украина.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Newborn», «Smile», «0+ baby», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде младенца, стилизованных изображений коляски, звездочек, уточек, сосок.

Роспатентом 26.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711808 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

Smile

по свидетельству № 457178 с приоритетом от 17.12.2010 – (1);

Smile

по свидетельству № 408972 с приоритетом от 30.05.2008 – (2);



по свидетельству № 423678 с приоритетом от 24.01.2008 – (3);



по свидетельству № 423219 с приоритетом от 24.01.2008 –



(4); по свидетельству № 423796 с приоритетом от 24.01.2008



– (5); по международной регистрации № 1209052 с приоритетом от

22.04.2014 – (6); **Smile daily fresh** по международной регистрации

№991889 с приоритетом от 22.10.2008 – (7); **Smile magic fresh** по

международной регистрации № 991887 с приоритетом от 22.10.2008 – (8); **Smile**

crazy fresh по международной регистрации №991706 с приоритетом от

22.10.2008 – (9), правовая охрана которым предоставлена на имя Здесенко Андрея Валериевича, Украина в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

Кроме того, элементы «Newborn, «0+baby» (в переводе с английского языка – новорожденный ребенок) указывают на свойство и назначение товаров, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к тому, что в настоящее время правообладателем противопоставленных знаков (1-9) и заявителем по заявке №2015711808 является одно лицо (Здесенко Андрей Валериевич).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015711808 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил материалы, касающиеся передачи права на регистрацию товарного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.04.2015) поступления заявки №2015711808 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (2) 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Newborn», «Smile», «0+ baby», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде младенца, стилизованных изображений коляски, звездочек, уточек, сосок.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ в белом, фиолетовом, голубом, розовом, желтом, миндальном цветовом сочетании.

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «Newborn», «0+baby» (в переводе с английского языка — новорожденный ребенок) указывают на вид, свойство и назначение товаров, в связи с чем являются неохраемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с обозначением по заявке №2015711808 в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

Smile

по свидетельству № 457178 с приоритетом от 17.12.2010 – (1);

Smile

по свидетельству № 408972 с приоритетом от 30.05.2008 – (2);



по свидетельству № 423678 с приоритетом от 24.01.2008 – (3);



по свидетельству № 423219 с приоритетом от 24.01.2008 –



(4);

по свидетельству № 423796 с приоритетом от 24.01.2008



– (5);

по международной регистрации № 1209052 с приоритетом от

22.04.2014 – (6);

Smile daily fresh по международной регистрации

№991889 с приоритетом от 22.10.2008 – (7); **Smile magic fresh** по

международной регистрации № 991887 с приоритетом от 22.10.2008 – (8); **Smile**

crazy fresh по международной регистрации №991706 с приоритетом от

22.10.2008 – (9).

Правовая охрана знакам (1-9) предоставлена, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Здесенко Андрея Валериевича, Украина.

Согласно изменениям, внесенным в материалы заявки 22.05.2017, заявителем по заявке №2015711808 и правообладателем противопоставленных знаков (1-9) является одно лицо (Здесенко Андрей Валерьевич, Украина), следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2017, отменить решение Роспатента от 26.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015711808.