

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, рассмотрела возражение Dijana Ćuzela (Диана Чузела), Хорватия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за № 1120288 была произведена 26.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Распространение действия указанного знака на территорию Российской Федерации осуществлено на основании последующего указания от 15.06.2012.

Знак по международной регистрации № 1120288 представляет собой словесное обозначение «CLEOPATRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.09.2014 явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288, мотивированному несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком «CLEOPATRA» по свидетельству № 90483, принадлежащим Колгейт-Палмолив Компани, Соединенные Штаты

Америки, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2015 поступило возражение от 18.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.09.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена досрочно на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2015;
- противопоставленный товарный знак не может служить препятствием для предоставления правовой охраны знаку заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.09.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CLEOPATRA» по международной регистрации № 1120288 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии решения Роспатента от 15.09.2014 и предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288 с переводом на русский язык [1];
- распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2015 [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты распространения на Российскую Федерацию действия знака по международной регистрации № 1120288 (15.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Знак по международной регистрации № 1120288 представляет собой словесное обозначение «CLEOPATRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров «produits dépilatoires; préparations épilatoires» (депиляторы, препараты для удаления волос) 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 90483 представляет собой словесное обозначение «CLEOPATRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 15.01.1990 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».

Сопоставительный анализ знака «CLEOPATRA» по международной регистрации № 1120288 и товарного знака «CLEOPATRA» по свидетельству № 90483 показал, что они фонетически, семантически и визуально тождественны, так как совпадают во всех элементах, то есть являются в целом тождественными.

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом сказанного, сопоставление перечней товаров сравниваемых регистраций показало, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288 (депиляторы, препараты для удаления волос), относятся к родовой группе «косметические средства», в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1120288 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 90483 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем было указано на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении оспариваемого решения Роспатента.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалам [2] правовая охрана товарного знака по свидетельству № 90483 досрочно прекращена в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 90483 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288.

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

удовлетворить возражение от 18.03.2015, отменить решение Роспатента от 15.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1120288.