

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.05.2017 возражение, поданное компанией Авон Продактс, Инк., США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015713692, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ADVANCE TECHNIQUES INSTANT REPAIR 7**» по заявке №2015713692 с приоритетом от 08.05.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**ADVANCE TECHNIQUES INSTANT REPAIR 7**» сходно до степени смешения со знаком «**ADVANCE TECHNIQUES**» по международной регистрации №710576 с конвенционным приоритетом от 15.10.1998, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя AVON S.A., Societe anonyme, 45, rue Pierre-Charron F-75008 PARIS (FR).

В экспертном заключении также указано, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «INSTANT REPAIR» (где «INSTANT» - мгновенный, немедленный; «REPAIR» - восстановление, см. Англо-русский словарь под редакцией В.К. Мюллера, С-П.: «Академический проект», 1996, стр. 399, 638) и цифра «7», не имеющая характерного графического исполнения и не обладающая различительной способностью, в целом указывают на свойства и назначение товаров 03 класса МКТУ (таких как «средства для ухода за кожей; мыла; средства для душа и ванн; эмаль для ногтей; препараты для бритья и для ухода после бритья» и др.), являются неохраняемыми.

Кроме того, согласно информации, приведенной в справочной системе Интернет, словесное обозначение «INSTANT REPAIR» широко используется различными косметическими компаниями, такими как Sephora USA, Inc. (<http://www.sephora.com>), ARTDECO cosmetic GmbH (<http://www.artdeco.com>) и др., в качестве указания на свойства и назначение товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью, поскольку не способно индивидуализировать изготовителя и отличать товары заявителя от других производителей.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №710576 и заявитель по рассматриваемой заявке являются аффилированными лицами. В настоящее время согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Международного бюро ВОИС, правообладателем противопоставленного товарного

знака является компания Авон Продактс, Инк., США, т.е. заявитель по рассматриваемой заявке №2015713692.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, представлены сведения из Международного бюро ВОИС в отношении противопоставленного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015713692 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.05.2015) поступления заявки №2015713692 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и т.д.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ADVANCE TECHNIQUES INSTANT REPAIR 7» по заявке №2015713692 с приоритетом от 08.05.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты, составы и средства для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, за исключением используемых для медицинских целей; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; средства для ухода за кожей; средства для ухода за кожей увлажняющие; средства для ухода за телом косметические; пудра, кремы и лосьоны для лица, рук и тела; средства для загара косметические; мыла; средства для душа и ванн; маски косметические; тальк туалетный, тальковая пудра; лаки для ногтей; средства для снятия лака; эмаль для ногтей; ногти искусственные, ногти накладные; вещества клейкие для косметических целей; средства косметические, косметика; средства для снятия макияжа с глаз, тени для век, подводка для глаз, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, тушь, помада губная, карандаш для губ, блеск для губ; основа для макияжа лица; румяна; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; палочки ватные для косметических целей; вата для косметических целей; препараты, составы и средства для мытья, увлажнения, окраски и укладки волос; препараты, составы и средства для чистки зубов; препараты для бритья и для ухода после бритья; парфюмерные изделия, парфюмерия, духи, вода туалетная, одеколон; дезодоранты и антиперспиранты (косметические средства против потения) для персонального использования; эфирные масла (средства косметические)».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка, где «INSTANT» - немедленный, мгновенный; «REPAIR» - восстановление, обновление (см. www.translate.ru, <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>).

При этом элементы «INSTANT» и «REPAIR» образуют словосочетание «INSTANT REPAIR» со значением «мгновенное восстановление / обновление».

Элемент «INSTANT REPAIR» является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 03 класса МКТУ, указывая на их свойство и назначение.

В свою очередь цифра «7» не имеет характерного графического исполнения, а, следовательно, не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, относится к неохраняемым элементам заявленного обозначения.

Неохраноспособность указанных словесного и цифрового элементов заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ был основан на наличии сходного до степени смешения знака «**ADVANCE TECHNIQUES**» по международной регистрации №710576, принадлежащего компании AVON S.A., Societe anonyme, Франция.

Противопоставленный знак «**ADVANCE TECHNIQUES**» по международной регистрации №710576 с конвенционным приоритетом от 15.10.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ «*préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*» / «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для ухода за волосами; зубные пасты».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанное на фонетическом, семантическом и графическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «**ADVANCE TECHNIQUES**», а также однородность товаров 03 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что в настоящее время исключительное право на противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №710576 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров принадлежит заявителю по рассматриваемой заявке №2015713692, что подтверждается сведениями из Международного бюро ВОИС.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2017, отменить решение Роспатента от 19.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015713692.