

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 от 12.08.2015, поданное компанией INTERBASIC HOLDING S.R.L. (Italie) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178666, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1178666 с конвенционным приоритетом от 25.07.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – «parfums».

Знак по международной регистрации №1178666 является комбинированным и состоит из изображения флакона для парфюмерной продукции в различных проекциях, стилизованного изображения буквы «S» на крышке флакона и словесного элемента «SALUT DE SCHIAPARELLI», расположенного на этикетке на лицевой поверхности флакона.

Роспатентом 19.06.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178666 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1178666 сходен до

степени смешения в отношении однородных товаров с изобразительным знаком по международной регистрации №1013108 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Также в заключении указано, что представленное письмо – согласие от правообладателя знака [1] не может быть принято во внимание ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

В возражении от 12.08.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются по общему зрительному впечатлению за счет различной симметрии обозначений, наличия в знаке по международной регистрации №1178666 этикетки со словесным элементом, включающим фамилию известного во всем мире дизайнера Эльзы Скьяпарелли;
- правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1178666 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178666.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.07.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1178666 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по международной регистрации №1178666 представляет собой комбинированное обозначение в виде флакона, дно которого имеет прямоугольную форму, его боковые грани имеют форму равнобедренных трапеций, крышка с изображенной на ней буквой «S» имеет прямоугольную форму, на лицевой стороне флакона расположена этикетка с надписью «SALUT DE SCHIAPARELLI», выполненной оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] является объемным и состоит из трехмерного изображения флакона, боковые грани которого имеют форму, близкую к прямоугольной, крышка флакона также имеет прямоугольную форму. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку содержат идентичные товары, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1178666 и противопоставленный знак [1] не являются сходными в целом, поскольку производят разное общее зрительное

впечатление на потребителя, что обусловлено тем, что знак по международной регистрации №1178666 имеет четко выраженную форму усеченной пирамиды, в основании которой лежит прямоугольник, вытянутый по горизонтали, в отличие от знака [1], форма которого определяется по имеющемуся в базе международных знаков трехмерному изображению, вероятнее всего, как параллелепипед, грани которого имеют скругленные углы. При этом следует отметить, что знак по международной регистрации №1178666 в отличие от знака [1] имеет в своем составе словесный элемент «SALUT DE SCHIAPARELLI», расположенный на лицевой поверхности флакона, а также стилизованное изображение буквы «S» на крышке этого флакона.

Таким образом, сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что свидетельствует о неправомерности вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1178666 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178666 в отношении товаров 03 класса МКТУ – «parfums», что подтверждается оригиналом письма от 15.04.2015, имеющегося в материалах дела.

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

удовлетворить возражение от 12.08.2015, отменить решение Роспатента от 19.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178666.