

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.11.2013, поданное компанией «POMELLATO S.P.A.», Италия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914, при этом установлено следующее.

Знак с конвенционным приоритетом от 31.01.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 15.02.2012 за № 1112914 в отношении товаров 03 и 14 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.08.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1112914 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Nude Brands Limited», Великобритания) знаком «NUDE» по международной регистрации № 878412 (приоритет 16.09.2005) [1].

В палату по патентным спорам 01.11.2013 поступило возражение на решение

Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными, поскольку имеют ряд фонетических, семантических и графических отличий (приведен подробный анализ данных отличий). При этом указано, что владелец противопоставленного знака [1] предоставил письменное согласие, в котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1112914 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «parfums, parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel; savons, savons liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain».

В подтверждение указанных доводов заявителем представлено письменное согласие с переводом (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914 в отношении указанных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (31.01.2012) международной регистрации № 1112914 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 «  » по международной регистрации № 1112914 является комбинированным и содержит словесные элементы: «NUDO», выполненный на первой строке стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и «Romellato», выполненный на второй строке оригинальным шрифтом, строчными буквами латинского алфавита (первая буква «Р» - заглавная), размещенные на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. В переводе с итальянского языка слово «NUDO» означает «голый, обнаженный, нагой». Слово «Romellato» является частью фирменного наименования заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «NUDE» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского и латинского языков слово «NUDE» означает «голый, обнаженный, нагой». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1112914 и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически близкий элемент «NUDE/NUDO», что свидетельствует об их сходстве.

Оба знака выполнены буквами одного (латинского) алфавита, что усиливает сходство знаков.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1112914 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] дал свое согласие (1) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914 в отношении товаров 03 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1112914 и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными,

предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 01.11.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.11.2013, отменить решение Роспатента от 06.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112914 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «parfums, parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel; savons, savons liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain», и всех товаров 14 класса МКТУ.