

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 25.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании INVISTA TECHNOLOGIES S.a.r.l, Швейцария (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1217149.

Международная регистрация №1217149 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 28.05.2014 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 22, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1217149 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Invista», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Слева от него расположен графический элемент, представляющий собой несколько замкнутых лент оранжевого, желтого и красного цветов.

Роспатентом 25.03.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1217149 в отношении товаров и услуг 22, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ, которое подтверждает

предварительное решение от 31.08.2015, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1217149 является сходным до степени смешения с:

- знаками по международным регистрациям №845416, №662264, №525189, №516574, правовая охрана которым на территории Российской Федерации была ранее предоставлена на имя Invicta S.p.A. (Италия) в отношении однородных товаров 22, 24, 25, 27 классов МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству №355443, зарегистрированным ранее на имя заявителя в отношении однородных товаров 24 и 27 классов МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству №393170, зарегистрированным ранее на имя ООО «ИНВИСТРА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с противопоставлением товарного знака по свидетельству №393170 просит сократить перечень, исключив из него рекламные услуги (services de publicité)

- знак по международной регистрации №355443 принадлежит заявителю;

- заявитель достиг соглашения с правообладателем знаков по международным регистрациям №845416, №662264, №525189, №516574 и заключил договор о предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1217149 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 22, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия от компании Invicta S.p.A. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 28.05.2014 международной регистрации №1217149 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Знак по международной регистрации №1217149 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Invista», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Слева от него расположен графический элемент, представляющий собой несколько замкнутых лент оранжевого, желтого и красного цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №355443 представляет собой словесное обозначение «INVISTA» [2], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №393170



[3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «INVISTRA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита со стилизованной буквой «V».

Противопоставленный знак по международной регистрации №845416 представляет собой словесное обозначение «INVICTA» [4], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №662264



[5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «INVICTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже него расположен словесный элемент «BIKING EXPERIENCE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенный в геометрическую фигуру.

Противопоставленный знак по международной регистрации №525189



[6] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «INVICTA», выполненный по диагонали оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над ним расположены оригинальные геометрические фигуры.

Противопоставленный знак по международной регистрации



№516574 [7] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «INVICTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенный в рамку с закругленными краями. Над ним расположен графический элемент, представляющий собой окружность с вписанными в нее оригинальными геометрическими фигурами, вокруг которых расположен словесный элемент «ORIGINAL TRADE MARK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения

четырёх звездочек. В верхней части композиции также расположены изображения четырёх звездочек.

Следует отметить, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации заявитель является правообладателем противопоставленного знака [2], в связи с чем противопоставление данного знака в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, снимается.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1217149 и противопоставленных знаков [3-7] показал следующее.

Коллегия сообщает, что основную индивидуализирующую функцию в рассматриваемом знаке и противопоставленных знаках [3, 5-7] выполняют словесные элементы, поскольку занимают доминирующее положение в композициях, легче запоминаются, чем графические элементы, и именно на них акцентируется восприятие потребителя.

Рассматриваемый знак и противопоставленные знаки [3-7] содержат словесные элементы, имеющие различие в одну букву (INVISTA / INVISTRA/ INVICTA), что обуславливает их высокую степень фонетического сходства.

Кроме того, выполнение словесных элементов сопоставляемых обозначений буквами одного (латинского) алфавита обуславливает сходство по графическому критерию и усиливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней сравниваемых регистраций показал, что включенные в них товары являются однородными.

Приведенные выше доводы заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1] от владельца противопоставленных знаков [3-7], в связи с чем, с учетом имеющихся отличий от рассматриваемого знака, они не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1217149.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], коллегия сообщает, что исключение из перечня регистрации №1217149 услуги 35 класса МКТУ «Services de publicité» (услуги рекламы), однородной услугам 35 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака [2], связанных с рекламной деятельностью, позволяет преодолеть противопоставление данного товарного знака, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2016, отменить решение Роспатента от 25.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1217149 в отношении товаров 01, 22, 24, 25, 27 классов МКТУ и услуг 35 (за исключением «services de publicité») класса МКТУ.