

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 16.07.2013. Данное возражение подано компанией «SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. SPA», Италия (далее – заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1095899, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак с элементами «S SANTERO» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.09.2011 № 1095899 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «Boissons alcooliques à l'exception des bières».

Роспатентом 15.04.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1095899. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1095899 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении указано, что знак по международной регистрации № 1095899 в отношении товаров 33 класса МКТУ сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 807018, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 16.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что обладатель противопоставленного знака выразил согласие на регистрацию знака по международной регистрации № 1095899 в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса – игристые вина (*vin mousseux*). В возражении также указано, что заявителем 15.07.2013 было подано ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 33 класса МКТУ (сведения внесены и опубликованы 05.09.2013).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии письма-согласия [1];
- копия заявления о внесении изменений [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1095899 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «игристые вина (*vin mousseux*)».

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2013, заявителем был представлен оригинал письма-согласия [3].

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

С учетом даты (20.09.2011) международной регистрации № 1095899 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 настоящем пункте, 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 № 1095899 «» является комбинированным и представляет собой композицию, содержащую стилизованные изображения горизонтально-ориентированной плашки, щита с короной и двух животных. В центре щита размещен буквенный элемент «S», в плашке – словесный элемент «SANTERO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак (1) «  » является комбинированным и представляет собой композицию, содержащую геометрическую фигуру с орнаментом, над которой размещены: словесный элемент «SANTERRA» и изобразительный элемент в виде вензелей. Словесный элемент выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1095899 и противопоставленного знака (1) показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически близкие элементы «SANTERO/SANTERRA», что свидетельствует о сходстве этих знаков в целом.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечнях обеих регистраций, показал их однородность (вина – игристые вина), поскольку они соотносятся как род-вид, имеют одинаковые назначение, условия производства и реализации, а также круг потребителей.

Следует указать, что сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1095899 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены 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) в письме [2, 3] дал свое согласие на регистрацию и использование знака по

международной регистрации № 1095899 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «игристые вина (vin mousseux)».

Учитывая, что сравниваемые знаки не являются тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 16.07.2013.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1095899 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ: «vin mousseux».

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

удовлетворить возражение от 16.07.2013, отменить решение Роспатента от 15.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1095899 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «vin mousseux».