

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.04.2016 возражение, поданное по поручению компании GOLDEN LADY COMPANY S.p.A., Италия (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 № 1182568

Международная регистрация № 1182568 знака **NERINO G.** с конвенционным приоритетом от 26.03.2013 произведена Международным Бюро ВОИС на имя заявителя (GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. Via G. Leopardi, 3/5 I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)) в отношении товаров 22-25, 27 классов МКТУ.

Роспатентом 02.07.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1182568 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака **NERINO G.** требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации № 1182568 сходен до степени смешения с комбинированным

товарным знаком  (свидетельство № 218072 с приоритетом от

22.08.2000), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Шарыгина Дмитрия Николаевича, 620016, г. Екатеринбург, ул. Полянка, 15, Россия.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182568, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 218072.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182568 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 218072.

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

С учетом даты (26.03.2013) конвенционного приоритета международной регистрации № 1182568 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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.

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.

Знак **NERINO G.** по международной регистрации № 1182568 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 22-25, 27 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1182568 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени

смешения комбинированного знака  по свидетельству № 218072, исключительное право на который принадлежит Шарыгину Дмитрию Николаевичу,

620016, г. Екатеринбург, ул. Полянка, 15, Россия в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 218072, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1182568 в отношении всех товаров 22-25, 27 классов МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 02.07.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1182568 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2016, отменить решение Роспатента от 02.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1182568 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.