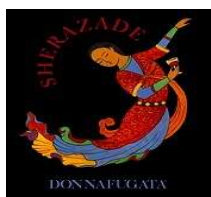


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 05.03.2019, поданное компанией «DONNAFUGATA S.r.l.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379246 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379246, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.08.2017 на имя заявителя, с конвенционным приоритетом от 20.04.2017 испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «черный, красный, желтый, светло-голубой, светло-зеленый, фиолетовый, оранжевый, золотой и коричневый».

Знак по международной регистрации № 1379246 представляет собой



комбинированное обозначение

Решение Роспатента от 29.11.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379246 в отношении товаров 33 класса МКТУ было основано на предварительном отказе от 18.07.2018, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1379246 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1379246 [1] противопоставлен товарный



знак: **ШАХРАЗАДА** по свидетельству № 188289, приоритет от 29.01.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.01.2018) [2]. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «МАЙ», 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1а, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2018.

Доводы возражения, поступившего 05.03.2019, сведены к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копия решения об отказе в предоставлении правовой охраны знаку [1] от 29.11.2018 г. (с переводом на русский язык) - [3];
- распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке [2] из открытых реестров ФГБУ ФИПС - [4].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.04.2017) знака по международной регистрации № 1379246 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

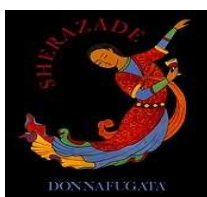
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Знак по международной регистрации № 1379246 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «SHERAZADE», «DONNAFUGATA», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде стилизованного изображения женщины, расположенных на фоне квадрата. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «черный, красный, желтый, светло-голубой, светло-зеленый, фиолетовый, оранжевый, золотой и коричневый».

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был



указан товарный знак: **ШАХРАЗАДА** по свидетельству № 188289, приоритет от 29.01.1998 [2], включающий словесный элемент «ШАХРАЗАДА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и стилизованное изображение женщины – индианки на фоне квадрата. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, желтый, светло-бордовый, темно-бордовый, бирюзовый, серый, оранжевый, черный, белый, бежевый».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (дата внесения записи 27.11.2018) правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству № 188289 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, в связи с чем, он не может быть противопоставлен знаку [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2019, отменить решение Роспатента от 29.11.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1379246 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.