

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2020, поданное компанией ЛАБЕЛЛАМАФИЯ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИУ ДЕ КОНФЕКСОЙНС ЛТДА МЕ, Федеративная Республика Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755616, при этом установлено следующее.

Labellamafia

Обозначение «
» по заявке №2018755616, поступившей в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
17.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении
товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 20.02.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755616 в отношении части заявленных товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ, а в отношении части товаров 18 и 24 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755616, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Закключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «*Label Ramafia*»,

по свидетельству №577116 с приоритетом от 21.01.2015, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 24 классов МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что 26.05.2020 в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству №577116 было внесено изменение в части адреса правообладателя;
- выявленные ранее экспертизой разночтения устранены. Адрес правообладателя противопоставленного товарного знака совпадает соответственно с данными правообладателя по заявке №2018755616.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018755616 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (17.12.2018) поступления заявки №2018755616 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Labellamafia

« », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018755616 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «*Labellamafia*» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и графически тождественные словесные элементы «LABELLAMAFIA»/«LABELLAMAFIA».

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака [1] были внесены изменения в адрес. Дата внесения записи в Государственный реестр: 26.05.2020.

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (ЛАБЕЛЛАМАФИЯ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИУ ДЕ КОНФЕКСОНС ЛТДА МЕ, Родовиа БР-101, Руа Д, 640, Яуадра 5, Лоте 18/19 е 32/33 - Пачецос - Палхоса/СЦ Цеп: 88135-010, Федеративная Республика Бразилия (BR)), то есть владельцем противопоставленного товарного знака является заявитель.

Также, коллегия отмечает, что правовая охрана товарному знаку по заявке №2018755616 испрашивается в отношении товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ, в то время как правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, то есть сравниваемые товары не являются тождественными (идентичными).

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018755616 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2020, изменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018755616.