

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 (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела поступившее 25.06.2021 возражение, поданное ООО «МЕГА», г. Сочи (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709740, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*LA STRADA SAVORITA*» по заявке №2020709740 с приоритетом от 27.02.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709740. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение по заявке №2020709740 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица



знаком «*LA STRADA*» по международной регистрации №1164435 [1] с приоритетом от 21.11.2012 в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем 11.02.2021 было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [1] в связи с его неиспользованием;

- определением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2021 исковое заявление заявителя принято к производству, присвоен номер дела СИП-137/2021; предварительное судебное заседание назначено на 18.10.2021 в 14:00.

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-137/2021 от 13.04.2021.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 10.08.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2021».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 10.08.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2022 по делу № СИП–1179/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 10.08.2021 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «МЕГА» на решение Роспатента от 25.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709740.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем было получено от правообладателя противопоставленного товарного знака компании MACROMEX SRL письмо-согласие на регистрацию спорного товарного знака». Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 10.08.2021 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2020) поступления заявки №2020709740 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки, и из словесных элементов «LA STRADA», «contemporary gelato», «prêt-à-porter crafted ice cream & sorbets», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и

строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1164435 [1] (оригинал письма-согласия был направлен в материалы дела заявителем 20.06.2022) для предоставления правовой охраны словесному обозначению «LA STRADA SAPORITA» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «^{LA STRADA SAVORITA}» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.02.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020709740 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2021, отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709740.