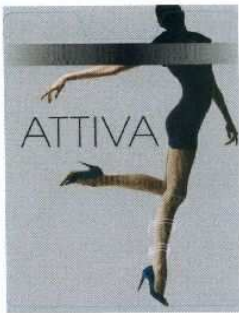


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 12.11.2015, поданное «ГИЛЬФИН С.П.А.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013727129 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013727129, поданной 07.08.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, представляющее собой этикетку прямоугольной формы с изображением женщины и словесным обозначением «ATTIVA», выполненным специальным шрифтом буквами латинского алфавита, в следующем цветовом сочетании: «черный, серый, темно-серый, бледно розовый, белый, синий, бирюзовый, бежевый».

Решение Роспатента от 18.06.2015 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013727129 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со словесным знаком «ATTIVA» [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «REAL KNITTING D.O.O.», Gaidobra в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ по международной регистрации № 951789A (приоритет от 06.12.2007).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.06.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 06.11.2015 предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [2] признано недействительным полностью.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Роспатента от 06.11.2015 в отношении противопоставленного знака [2].

На заседании коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Заявленное обозначение [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным знаком «ATTIVA» по международной регистрации № 599297 [3] (дата территориального расширения на территорию Российской Федерации 03.04.1996). Правовая охрана знаку [3] была предоставлена ранее на имя «BRUE' S.p.A.», Италия в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2016, в подтверждение своей позиции в отношении дополнительных обстоятельств были приобщены к материалам дела письменные пояснения и документы.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.11.2015, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.08.2013) заявки № 2013727129 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «ATTIVA» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент в виде силуэта женщины выполнен на фоне прямоугольника. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «чулки, носки, гольфы, колготки, леггинсы, трико».

Согласно пункту 6.3.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент

к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «ATTIVA».

Противопоставленный знак «ATTIVA» [2] по международной регистрации № 951789А (приоритет от 06.12.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «men's and women's stockings, tights, stockings in any material or fabric, as well as underwear» («мужские и женские чулки, колготки, чулки из любого материала или ткани, а также нижнее белье»). На основании решения Роспатента от 06.11.2015 правовая охрана противопоставленного знака [2] была признана недействительной полностью, в связи с чем, данный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Противопоставленный знак «ATTIVA» [3] по международной регистрации № 599297 (дата расширения на территорию Российской Федерации 03.04.1996) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures» («обувь»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «ATTIVA» произносится как «АТТИВА» и в переводе с итальянского языка на русский язык означает «активный» (см. электронные словари: <https://ru.glosbe.com/>; <https://translate.google.ru/>). Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3] обусловлен фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ATTIVA», входящего в состав сравниваемых обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] близки за счет выполнения словесных элементов заглавными буквами одинаковым алфавитом – латинским.

Ввиду тождества словесного элемента «ATTIVA» по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, а также сходства по графическому критерию сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 3.6. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента № 198 от 31.12.2009, «степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные». Семантическое и фонетическое тождество словесных элементов обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений в целом.

Заявленные товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения [1], относятся к родовому понятию «одежда» и являются однородными товару 25 класса МКТУ «обувь», указанному в перечне противопоставленного знака [3]. Сравнимые товары совместно встречаются в гражданском обороте, предлагаются к продаже на соседних прилавках, имеют одинаковый круг потребителей. В связи с чем, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности сравниваемых товаров к одному источнику происхождения.

Следовательно, в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Длительность сосуществования сходных обозначений на рынке, а также фактическое производство заявителя, не распространяемое на «обувь», не опровергает наличие «старшего» права правообладателя на знак [3], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. Таким образом, представленные заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2016, материалы не опровергают вышеизложенные доводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2015, изменить решение Роспатента от 18.06.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2013727129 с учетом дополнительных оснований.