

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 возражение, поступившее 21.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432, поданное POMPEA S.P.A., Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**HAPPY BODY SYSTEM**» с конвенционным приоритетом от 11.12.2013 было зарегистрировано Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 31.12.2013 за № 1200432 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.12.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1200432 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Триумф Интертраде АГ», Швейцария (CH)) товарным знаком со словесным элементом «**HAPPY BODY ХЯППИ БОДИ**» по свидетельству № 40782 (приоритет 25.11.1970) [1].

В поступившем 21.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.12.2015, 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 № 1200432 следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 40782.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: «Articles de bonneterie, chaussettes, bas, collants, jambieres (изделия трикотажные, носки, чулки, колготки, гамашы [теплые носочно-чулочные изделия]))».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 40782.

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

С учетом даты (11.12.2013) конвенционного приоритета международной регистрации № 1200432 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

Комбинированное обозначение «» по международной регистрации № 1200432 выполнено стандартными буквами латинского алфавита на широкой полосе черного прямоугольника. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в

отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака со словесным элементом **«HAPPY BODY ХЯППИ БОДИ»** (свидетельство № 40782 с приоритетом от 25.11.1970), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1].

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 № 40782, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно : «Articles de bonneterie, chaussettes, bas, collants, jambieres (изделия трикотажные, носки, чулки, колготки, гамаши [теплые носочно-чулочные изделия])».

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 29.12.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в письме-согласии в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1200432 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «Articles de bonneterie, chaussettes, bas, collants, jambieres ».