

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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 ППС), рассмотрела возражение от 03.12.2010, поступившее в Палату по патентным спорам 09.12.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990744, поданное «MOSCHINO S.p.A.», Италия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №990744, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.11.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №990744 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MOSCHINO» и «GLAMOUR», расположенных друг над другом, выполненных буквами английского алфавита, и изобразительных элементов: прямоугольника красного цвета, в который включены словесные элементы, и квадрата желтого цвета, вмещающего в себя вышеуказанные элементы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.09.2010 об

отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №990744.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №990744 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «MOSCHINO GLAMOUR» по международной регистрации №990744 сходен до степени смешения с товарным знаком «GLAMOUR» по свидетельству №041141 с приоритетом от 13.04.1970 и знаком «GLAMOUR» по международной регистрации №200707 с приоритетом от 11.10.1944, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.12.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, а также сообщил о вновь открывшихся обстоятельствах.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель – всемирно известный Модный дом, занимается выпуском одежды, парфюмерии и аксессуаров;

- словесный элемент «GLAMOUR», включенный в состав товарного знака, используется исключительно в связке с обозначением «MOSCHINO» - фирменным наименованием и товарным знаком заявителя, поэтому потребитель будет выбирать товары именно по обозначению «MOSCHINO». При этом слово «GLAMOUR» в значительной степени потеряло свою различительную способность по отношению к товарам 03 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков согласен на регистрацию знака по международной регистрации «MOSCHINO GLAMOUR» на территории Российской Федерации, в связи с чем представил письмо-согласие.

С учетом изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990744.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (07.11.2008), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №994744, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MOSCHINO» и «GLAMOUR», выполненных буквами английского алфавита, и изобразительных элементов: прямоугольника красного цвета, в который включены словесные элементы, и квадрата желтого цвета, вмещающего в себя вышеуказанные элементы. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству №041141 и знак по международной регистрации №200707 являются словесными, состоящими из словесного элемента «GLAMOUR», выполненного стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Правообладателем знаков является BOURJOIS 12-14, rue Victor Noir, NEUILLY-SUR-SEINE (FR) F-92200, Франция.

Словесные элементы знака по международной регистрации №990744 «MOSCHINO» и «GLAMOUR», имеющие самостоятельные семантические значения, не связаны между собой графически и грамматически, поэтому воспринимаются как отдельные. Анализ сходства проводится по каждому элементу в отдельности.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим вхождением элемента «GLAMOUR» противопоставленных знаков в состав знака по международной регистрации №990774. Отличия в графическом написании элемента «GLAMOUR» являются второстепенными при восприятии, поскольку не запоминаются потребителем.

Анализ однородности показал, что товары 03 класса МКТУ перечня международной регистрации №990744 являются однородными товарам 03 класса МКТУ перечней противопоставленных знака, поскольку относятся к одному виду – парфюмерии, косметическим средствам, имеют один круг потребителей, общее назначение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, а сравниваемые товары 03 класса МКТУ – однородными.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, по которому он дает свое согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака «MOSCHINO GLAMOUR» по международной регистрации №990744 в отношении товаров «парфюмерные изделия, эфирные масла, мыла, средства очищающие для тела, шампуни, косметика, кремы для ухода за телом и придания красоты». В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №990744 и подтверждения решения Роспатента от 29.09.2010.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.12.2010, отменить решение Роспатента от 29.09.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990744.