

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 06.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании ORIENTIS GOURMET, Франция (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408.

Знак по международной регистрации №1020408 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 20.08.2009 на имя ORIENTIS GOURMET в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие знака по международной регистрации №1020408 распространено на территорию Российской Федерации с 04.06.2014.

Знак по международной регистрации №1020408 представляет собой словесное обозначение «KOUSMICHOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.05.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1020408 сходен до степени смешения с товарным знаком

«KOUSMICHOFF» (свидетельство №281289 с приоритетом от 15.01.2002), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фрико-М», 111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 10, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

В поступившем 06.07.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №281289, которое было удовлетворено, в связи с чем противопоставленный товарный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1020408 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2014) территориального расширения знака по международной регистрации №1020408 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

Знак по международной регистрации №1020408 представляет собой словесное обозначение «KOUSMICHOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408 в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного товарного знака «KOUSMICHOFF» (свидетельство №281289 с приоритетом от

15.01.2002), ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1]. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

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

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2016 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2016 по делу №СИП-111/2016.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что противопоставленный товарный знак [1] не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408 в рамках требований, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2016, отменить решение Роспатента от 17.05.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020408 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.