

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 13.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное PONTET ALLANO ET ASSOCIES SELARL DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248536, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 08.08.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 06.02.2015 за №1248536 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1248536 – (1) представляет собой словесное обозначение **APOGÉE**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 13.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248536. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 (части) класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1248536 сходен до степени смешения с товарным знаком

**АПОГЕЙ**, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство №396767 с приоритетом от 27.06.2008 – (2)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 13.04.2017, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку между ними отсутствует фонетическое и визуальное сходство;

- кроме того, для устранения препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1), заявитель приобрел исключительное право на противопоставленный знак (2) в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248536 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.08.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1248536 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №1248536 представляет собой словесное обозначение **APOGÉE**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении

Роспатента указан товарный знак **АПОГЕЙ** по свидетельству №396767 с приоритетом от 27.06.2008 – (2), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные семантически и сходные фонетически словесные элементы APOGÉE - АПОГЕЙ.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «косметика, парфюмерия», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, знак по международной регистрации №1248536 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №396767 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией учтены вновь открывшиеся обстоятельства, а именно на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (2), зарегистрированного Роспатентом 12.04.2017 № РД0220579, право на данный товарный знак передано заявителю в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора, – 612614.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248536 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2017, отменить решение Роспатента от 13.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248536 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.**