

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 13.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569, поданное SCA Capital NV, Бельгия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » с конвенционным приоритетом от 14.03.2014 было зарегистрировано Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 03.04.2014 за № 1204569 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 14.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569 в отношении всех заявленных товаров 16 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 № 1204569 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Джорджия-Пасифик С.а.р.л»,



Люксембург (LU)) товарным знаком «» по свидетельству № 441330 (приоритет от 09.08.2010) [1].

В поступившем 13.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.01.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что 05.11.2015 было подано заявление о регистрации перехода исключительного права на противопоставленный товарный знак [1]. Таким образом, единственное препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569 отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569 в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно: «Papier a usage menager, sanitaire et cosmetique».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о внесенных изменениях, касающиеся перехода заявителю исключительного права на противопоставленный товарный знак [1].

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

С учетом даты (14.03.2014) конвенционного приоритета международной регистрации № 1204569 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.

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 изобразительных обозначений определяется на основе следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловые значения; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.3 (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 № 1204569 состоит из изобразительных элементов, выполненных с использованием синего, голубого, красного, черного и белого цветов. Изобразительный элемент представляет собой овал, обведенный контуром, внутри которого находится часть цилиндрической фигуры, выходящая за пределы овала, выполненная с эффектом

погружения с расходящимися кругами. Словесные обозначения расположены в нижней части овала и за его пределом, выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569 в отношении товаров 16 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени



смешения комбинированного товарного знака «» (свидетельство № 441330 с приоритетом от 09.08.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

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

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству № 441330 [1] были внесены изменения (дата записи -12.05.2016), и в настоящий момент заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1]-одно и то же лицо – « эССиЭй Кэпитал НВ, Каллиганлаан 1 Д, Б-1831 Мехелен, Брабант, Бельгия (BE)».

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в рамках требований предусмотренных пунктом 6 статьи 1483.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2016, отменить решение Роспатента от 14.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204569 в

отношении товаров 16 класса МКТУ: «Papier a usage menager, sanitaire et cosmetique».