

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 от 24.11.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736206, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012736206 с приоритетом от 18.10.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ИНКАНТО ФЭШН ГРУП С.Р.Л., Италия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем в связи с передачей права на товарный знак заявителем стала компания «БРУКСБЕРНЕТТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Кипр (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «INNAMORE SENSI», выполненное заглавными буквами в латинице стандартным шрифтом.

Роспатентом 15.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736206 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «INNAMORE» по

свидетельству №280568 (1), с приоритетом от 09.07.2004 и по международной регистрации №845495 (2), с конвенционным приоритетом от 09.07.2004 (смотри открытые реестры <http://www.fips.ru>), зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 24.11.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, поскольку в связи с переходом исключительного права на противопоставленные знаки (1, 2) заявителем и правообладателем противопоставленных знаков (1, 2) является одно и тоже лицо. Таким образом, на дату подачи возражения устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2012736206.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736206 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены сведения, касающиеся противопоставленных регистраций (1, 2).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.10.2012) заявки №2012736206 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INNAMORE SENSI», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736206 в отношении всех заявленных товаров 25 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки (1, 2) представляют собой словесное обозначение «INNAMORE», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «INNAMORE».

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, так как они выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Поскольку обозначение «INNAMORE» не имеет смыслового значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) является очевидной в силу отнесения их к общему роду «одежда, обувь, головные уборы».

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также информации на сайте <http://www.wipo.int/romarin>, на основании договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (1, 2) их правообладателем является компания «БРУКСБЕРНЕТТ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Софиас Тсироу 9, Тоулла Корт 3, 2 эт., Флэт/Офис 22, 3021, Лимассол, Кипр, то есть заявитель.

Таким образом, заявителем по заявке №2012736206 и правообладателем противопоставленных регистраций (1, 2) является одно и те же юридическое лицо.

В этой связи основания для учета знаков (1, 2) в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736206 в отношении товаров 25 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 24.11.2014, отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736206.