

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 №2012736208, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012736208 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 словесное обозначение «INNAMORE BELLA», выполненное заглавными буквами в латинице стандартным шрифтом. Слово «INNAMORE» является фантазийным, слово «BELLA» может быть переведено с итальянского языка как «красавица, красотка».

Роспатентом 31.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736208 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 словесным товарным знаком «INNAMORE» (свидетельство №280568, с приоритетом от 09.07.2004, ведется процедура продления срока действия товарного знака, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>), зарегистрированным на имя другого лица, 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 противопоставленный товарный знак заявителем и правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №280568 является одно и то же лицо. Таким образом, на дату подачи возражения устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2012736208.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736208 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия противопоставленной регистрации №280568.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.10.2012) заявки №2012736208 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 BELLA», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736208 в отношении всех заявленных товаров 25 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак представляют собой словесное обозначение «INNAMORE», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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 противопоставленного товарного знака является очевидной в силу отнесения их к общему роду «одежда, обувь, головные уборы».

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №280568 правообладателем стала 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 №2012736208 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №280568 является одно и те же юридическое лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №280568 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736208 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 31.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736208.