

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 25.02.2016, поданное компанией «EcorNaturaSi S.p.A.», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138517, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1138517 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 13.03.2014 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак по международной регистрации №1138517 «» представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ecor», выполненным оригинальным шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена в виде черного

прямоугольника, правее от центральной части расположено повернутое в лево стилизованное изображение сердца с удлинённой линией середины, выходящей за пределы сердца. Правовая охрана испрашивается в черном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.12.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138517 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ правовая охрана знаку предоставлена.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1138517 сходен до степени смешения с



комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №372663 с приоритетом от 02.05.2007, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В возражении от 25.02.2016 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена 29.12.2015 на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138517 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (13.03.2014) знака по международной регистрации №1138517 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1138517 «» представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ecor», выполненным оригинальным шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена в виде черного прямоугольника, правее от центральной части расположено повернутое в лево стилизованное изображение сердца с удлинённой линией середины, выходящей за пределы сердца. Правовая охрана испрашивается в черном и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №372663 представляет собой комбинированное обозначение «



», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «О» выполнена в виде глобуса, который держит импровизированная рука.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1138517 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №372663 показал, что в их состав включены сходные словесные элементы «ECOR» и «ЭКОР». Фонетическое сходство данных элементов обусловлено тем, что словесные элементы «ECOR» (транслитерация «ЭКОР») и «ЭКОР» содержат совпадающие звуки, расположенные в одинаковой последовательности. Графическое сходство отсутствует. Ввиду отсутствия у

обозначений смыслового значения проведения анализа по семантическому критерию не представляется возможным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства в целом между знаком по международной регистрации и противопоставленным товарным знаком, ввиду сходства их словесных элементов, занимающих доминирующее положение.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 31 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1138517, однородны товарам 31 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №372663, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №372663 досрочно прекращена полностью, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 29.12.2015.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №372663 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138517 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ по основаниям, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1138517 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 31 класса МКТУ в дополнение к товарам 03, 05, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанным в решении Роспатента от 25.12.2015.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2016, отменить решение Роспатента от 25.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1138517 в отношении всех товаров 03, 05, 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.