

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, рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2017, поданное компанией «КАНТИНЕ СГАРЦИ ЛУИДЖИ СРЛ», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №930033, при этом установлено следующее.



Международная регистрация комбинированного знака «» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 08.09.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №930033 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.07.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №930033 в отношении товаров 33 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №930033 сходен до степени смешения с комбинированным знаком



«» по международной регистрации №581994 (1) и с комбинированным



знаком «» по международной регистрации №804645 (2), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак (1) не может являться препятствием для регистрации рассматриваемого знака, поскольку его правообладателем предоставлено письмо-согласие;

- противопоставленный знак (2) не используется в Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем заявителем подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении его правовой охраны;

- в настоящее время, по независящим от заявителя обстоятельствам правовая охрана противопоставленного знака (2) не прекращена.

На основании изложенного заявитель просит предоставить время для возможности досрочно прекратить правовую охрану противопоставленного знака (2) и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №930033 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1) (3) и Определения Суда по интеллектуальным правам (4).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (08.09.2014) территориального расширения международного знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 пунктом 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 словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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.

Знак по международной регистрации №930033 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по вертикали прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «ciao», выполненный буквами латинского алфавита жирным шрифтом. На последней букве «о» помещено стилизованное изображение бабочки, от которой идут пунктирные линии к букве «i». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «ciao», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, заключенный в незаконченную рамку овальной формы, расположенный на фоне вытянутого по горизонтали прямоугольника. Справа от словесного элемента «ciao» размещено изображение ®. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, водка, ликеры».

Учитывая тот факт, что от правообладателя противопоставленного знака (1) представлено письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №930033 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, коллегия снимает данное противопоставление.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное



обозначение «», в котором на фоне прямоугольника, выполненного в яркой цветовой гамме, расположен словесный элемент «ciao», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории

Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина итальянского происхождения».

Коллегия отмечает, что в знаке по международной регистрации №930033 и противопоставленном знаке (2) основным элементом является словесный элемент «ciao», поскольку именно он легче запоминается, чем изобразительные элементы, и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Таким образом, коллегией при проведении сопоставительного анализа сравниваемых знаков было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ciao». В переводе с английского языка слово «ciao» означает «чао, привет» (<http://ru.dictionarist.com/>).

Выполнение доминирующих словесных элементов «ciao» буквами одного алфавита (латинского) увеличивает сходство сопоставляемых знаков в целом.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в международной регистрации №930033, являются однородными товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки, а именно, вина», следовательно, они имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №930033 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (2) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Заявителем сходство сопоставляемых знаков и однородность товаров в возражении не оспаривается.

Следует отметить, что от заявителя 21.06.2017 поступила корреспонденция, в которой выражена просьба о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с тем, что дело, рассматриваемое в Суде по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (2) в связи с его неиспользованием, не завершено.

Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства по следующим причинам. Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном порядке, в котором осуществляется рассмотрение настоящего возражения. Кроме того, согласно представленным заявителем сведениям (4), делопроизводство с суда ведется с 30.08.2016, очередное судебное заседание назначено только на 05.10.2017, также не ясно, какое решение будет вынесено по результатам рассмотрения данного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2016.