

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 04.07.2013, поданное компанией LES CONTES SAS, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722654, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011722654 с приоритетом от 15.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «LES CONTES», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.05.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ «агентства по импорту-экспорту; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 196487, 423611, 456413, 423610, 423609, 426058, 426057, 426056, 426055, 426054, 423608, 327044, 327486, 327043, 269314 и 194498 («CONTE», «КОНТЕ»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 03, 25 и услугам 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.07.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 196487 (СООО «Конте Спа», Республика Беларусь) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 23.02.2013;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196487 имеют значительные графические различия, ввиду чего отсутствует опасность их смешения на рынке.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, помимо услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых уже было принято решение о государственной регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.08.2013, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 23.02.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «LES CONTE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, помимо услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых уже было принято решение о государственной регистрации.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 196487, 423611, 456413, 423610, 423609, 426058, 426057, 426056, 426055, 426054, 423608, 327044, 327486, 327043, 269314 и 194498 с более ранними приоритетами представляют собой словесные или комбинированные обозначения со словами «CONTE» или «КОНТЕ», выполненными буквами латинского или русского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 03, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «LES CONTE», «CONTE» и «КОНТЕ», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196487, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Все товары 25 класса МКТУ, приведенные в заявке, и товары 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 196487, 423611, 456413, 423610, 423609, 426058, 426057, 426056, 426055, 426054, 423608, 327044, 327486, 327043 и 269314, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», приведенные в заявке, и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 196487 и 194498, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (продвижение товаров), то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении вышеуказанных товаров и услуг, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 196487 (СООО «Конте Спа», Республика Беларусь) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 23.02.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (некоторые отличия по количеству слов, слогов и звуков и составу звуков, разное шрифтовое исполнение и наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196487 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», согласно возражению, заявителем уже не испрашивается, то противопоставленные регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 423611, 456413, 423610, 423609, 426058, 426057, 426056, 426055, 426054, 423608, 327044, 327486, 327043, 269314 и 194498, перечни товаров и услуг которых не содержат товаров 03 класса МКТУ, не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, помимо услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых уже было принято решение о государственной регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.07.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011722654.