

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 27.11.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480, поданное компанией LE CLUB DES MARQUES. Франция (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SEMPÉ» с приоритетом от 24.09.2013 была произведена Международным Бюро ВОИС 24.09.2013 за №1185480 для товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «SEMPÉ» по международной регистрации № 1185480 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.07.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы знаку по международной регистрации №1185480 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации является сходным до степени смешения с международными регистрациями «SEMPER» №933615, 973759 и товарным знаком «SEMPER» по свидетельству №80644, имеющим более ранний приоритет правовая охрана, которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица, в том числе в отношении однородных товаров 29 и 32 классов МКТУ на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480 в отношении всех заявленных товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригиналы писем – согласий.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2013) приоритета международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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. 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 «SEMPÉ» по международной регистрации №1185480 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного в заключении экспертизы, была противопоставлена серия знаков по международным регистрациям №№979759, 933615 и по свидетельству №80644, объединенная словесным элементом «SEMPER».

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленной серии знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480 в отношении товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480, как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2015, отменить решение Роспатента от 27.07.2015, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185480 в отношении товаров 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ.