

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 поступившее 17.05.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Керама Марацци» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733362, при этом установила следующее.

Заявка №2016733362 с датой поступления от 09.09.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

KERAMA MARAZZI

комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «**KERAMA**» и «**MARAZZI**», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, справа от которых расположен изобразительный элемент в виде квадрата, разделенного на части ломаной линией.

Решение Роспатента от 19.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение

KERAMA MARAZZI

сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и 20 классов МКТУ с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими



более ранний приоритет изобразительным знаком по международной регистрации №830992 [1] и словесным товарным знаком «**MARAZZI**» по свидетельству №110750 [2] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.05.2018, приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения имеют ряд существенных отличий;
- заявитель обратился к правообладателю знаков [1-2] – итальянской компании Marazzi Group S.r.l. за получением согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правообладатель противопоставленных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров 11 и 20 классов МКТУ (оригинал письма - согласия с переводом на русский язык приложен к возражению).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2016733362.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (09.09.2016) поступления заявки №2016733362 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

KERAMA MARAZZI 

.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 11 и 20 классов МКТУ.

KERAMA MARAZZI 

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с

противопоставленными знаками  [1] и «MARAZZI» [2] было установлено на основании тождества изобразительного знака [1] с изобразительным элементом заявленного обозначения, полного фонетического вхождения знака [2] в заявленное обозначение, а также однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, и товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016733362.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733362 на имя заявителя в отношении всех товаров 11, 20 классов МКТУ, указанных в заявке №2016733362, что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием от 13.03.2018.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленные экспертизой знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 и 20 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2018, отменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733362.