

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ДЖОРДЖИО АРМАНИ С.п.А., Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741010, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016741010, поданной 01.11.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **BECAUSE IT'S YOU**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741010 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками **Because it is Me** по свидетельству

№406646 с приоритетом от 10.02.2009 – (1) и **Потому что это Я** по свидетельству №406647 – (2) с приоритетом от 10.02.2009, зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Единая Европа-СБ.», 107031, Москва, Столешников пер., 11 для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 14.09.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, в связи с чем при наличии письменного согласия правообладателя противопоставленных знаков (1,2) регистрация товарного знака по заявке №2016741010 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что наименование и юридический адрес правообладателя изменились на акционерное общество «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», Пятницкая ул., 74, строение 1, этаж 3, комната 13, Москва. 115184. При этом отсутствие соответствующей записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не может служить основанием для вывода о невозможности идентифицировать лицо, предоставившее письменное согласие - АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» в качестве правообладателя противопоставленных товарных знаков (1,2). Вышеуказанное согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам, отраженной в постановлении президиума СИП по делу № СИП-508/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2018 № 300-КГ18-9571 отказано в передаче кассационной жалобы для

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1,2) имеют ряд фонетических, графических и семантических отличий, которые влияют на их восприятие потребителями, то вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741010 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016741010;
2. Сведения об изменении наименования и юридического адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2);
3. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2018 по делу № СИП-508/2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2016) поступления заявки №2016741010 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **BECAUSE IT'S YOU** по заявке №2016741010 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки **Because it is Me** по свидетельству №406646 – (1) и **Потому что это Я** по свидетельству №406647 – (2).

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016741010 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет правообладатель противопоставленных знаков осуществляет деятельность в сфере сбыта косметических средств, парфюмерии и аксессуаров. В то время как заявитель – это известная итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви, ювелирных изделий, парфюмерии и является одной из крупнейших компаний в индустрии моды (см. поисковую систему Яндекс).

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2018, отменить решение Роспатента от 28.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741010.