

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2017, поданное компанией Hamelin A/S, Дания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214892, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 01.05.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1214892 на имя заявителя в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1214892 представляет собой словесное обозначение «Pierre by ELBA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 22.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214892 в отношении всех товаров 09 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 №1214892 сходен до степени смешения со знаком «ELBA» по свидетельству №115420 с приоритетом от 14.02.1992, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, семантическом и графическом сходстве их словесных элементов «ELBA»/« ELBA» (Эльба (итал. Elba, лат. Ilva) — остров в итальянском регионе Тоскана).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ELBA» по свидетельству №115420, предоставил безотзывное согласие на регистрацию и использование обозначения «Pierre by ELBA» по международной регистрации №1214892 в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ заявителем в Российской Федерации;

- компания заявителя является дочерней компанией Элба-Бюросистем ГмбХ унд Ко.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.03.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09, 18 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.03.2016) 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 учитывается 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 по международной регистрации №1214892 представляет собой словесное обозначение «Pierre by ELBA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак «ELBA» по свидетельству №115420 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214892 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №115420, зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №115420 для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1214892 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.03.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214892 в отношении товаров 09 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2017, отменить решение Роспатента от 22.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214892 в отношении товаров 09 класса МКТУ.