


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267364 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



HÉRITIER
FRÈRES

Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 19.06.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 26.06.2015 за № 1267364 в отношении товаров 03, 09, 18 и 25 классов Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя GOLDSZTEJN Sophie, Франция (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 04.04.2017 знаку по международной регистрации № 1267364 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 09 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием слова «PARIS» в качестве неохраняемого элемента. В отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны данному знаку отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1267364 сходен до степени смешения со знаком «» по международной регистрации № 635083 с конвенционным приоритетом от 07.12.1994, зарегистрированным МБ ВОИС 30.01.1995 на имя FCA ITALY S.p.A., Италия, в отношении товаров и услуг 12, 14, 16, 18, 25, 35 и 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 20.12.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.04.2017, указав, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 635083 предоставил безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1267364 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Кроме того, в возражении отмечено, что заявитель согласен с указанием слова «PARIS» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.04.2017 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1267364 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в перечне международной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия письменного согласия компании FCA ITALY S.p.A., Италия, с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.02.2018, в материалы дела представлен оригинал упомянутого согласия [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (19.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 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.

Решение Роспатента от 04.04.2017, которым отказано в предоставлении



правовой охраны знаку «  » в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ,


основано на наличии сходного до степени смешения знака «  » по международной регистрации № 635083, имеющего более ранний приоритет, зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

При анализе материалов возражения коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 635083 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267364 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации [1].

Поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, согласие [1] правообладателя знака по международной регистрации № 635083 может быть



принято и, следовательно, знаку «  » по международной регистрации № 1267364 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех перечисленных в регистрации товаров с указанием словесного элемента «PARIS» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2017, изменить решение Роспатента от 04.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267364 в отношении всех товаров 03, 09, 18 и 25 классов МКТУ с указанием словесного элемента «PARIS» в качестве неохраняемого.