

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 05.03.2018, поданное ГИЛЬФИН С.П.А., Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731542, при этом установила следующее.

Обозначение «ATTIVA» по заявке №2015731542, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- знаком «ATTIVA» по международной регистрации №599297 с конвенционным приоритетом от 23.01.1993 на имя BRUE' S.p.A., Via De Gasperi, 9

I-63815 MONTE S. PIETRANGELI (Fermo) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];

- серией товарных знаков со словесным элементом «ATTIVA», по свидетельствам №№571345 [2], 567783 [3] с приоритетом от 08.10.2014, №568344 [4] с приоритетом от 04.07.2014, №567410 [5] с приоритетом от 28.05.2014 на имя Риал Книттинг Д.О.О., Патриарха Павла бр. 76, Гаидобра, 21432 Сербия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

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

- в настоящий момент исключительные права на противопоставленные товарные знаки отчуждаются компании ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А., зарегистрированной по адресу: Виа Леопарди, 3/5, 46043 Кастильоне делле Стивьере (МН), (ИТ);

- компания ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А. является дочерним юридическим лицом компании ГИЛЬФИН С.П.А., что подтверждается справочными данными, взятыми из Торгово-промышленной, ремесленной и сельскохозяйственной палаты г. Мантуя, согласно которым 96,67% акций компании ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А. принадлежат компании ГИЛЬФИН С.П.А.;

- после завершения регистрации отчуждения исключительных прав на противопоставленные товарные знаки компания ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А. выдаст компании ГИЛЬФИН С.П.А. письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015731542;

- поскольку компания ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А. является дочерним юридическим лицом и полностью подконтрольна компании ГИЛЬФИН С.П.А., товары, производимые компанией ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А., и, следовательно, производятся под контролем компании ГИЛЬФИН С.П.А., вероятность введения в заблуждения отсутствует.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.05.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015731542 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.10.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное обозначение «ATTIVA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении, товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1 - 5].

Противопоставленный знак «ATTIVA» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2-5] являются словесными, в состав которых входит словесный элемент «ATTIVA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что противопоставленные товарные знаки [1-5] и заявленное обозначение в связи с передачей исключительного права принадлежат одному лицу, а именно компании ГОЛДЕН ЛЕДИ КОМПАНИ С.п.А.

В связи с изложенным, противопоставленные товарные знаки [1-5] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ устранены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 05.05.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731542 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2018, отменить решение Роспатента от 05.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015731542.