

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 30.10.2017. Данное возражение подано ООО «ИНГРАТ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737031, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015737031 на регистрацию словесного обозначения «^{DOS CAPRICHOS}» была подана на имя заявителя 13.11.2015 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.06.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737031 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации, в связи с его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («BODEGAS FAUSTINO, S.L») знаком



«» по международной регистрации № 1290962 (конвенционный приоритет

от 10.11.2015, товары 33 класса МКТУ) [1].

В заключении экспертизы приведен анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров. Кроме того, приведены аргументы, касающиеся невозможности принятия письма-согласия от владельца противопоставленного знака [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владельцем противопоставленного товарного знака [1] в настоящее время является заявитель.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены материалы, касающиеся соглашения с предыдущим владельцем противопоставленного знака [1] и внесения изменений в международную регистрацию (1).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

Также, заявителем 01.11.2017 и на заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2018, были представлены дополнительные материалы (2), в том числе подтверждение внесения изменений в международную регистрацию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (13.11.2015) по заявке № 2015737031 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

DOS CAPRICHOS

Заявленное обозначение « **DOS CAPRICHOS** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и

содержит изобразительные элементы в виде оригинальной композиции и словесный элемент «DOS CAPRICHOS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

К данным обстоятельствам относится то, что в международную регистрацию внесены изменения – владельцем знака в настоящее время является Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "INGRAT" (RU), т.е. правообладателем противопоставленного знака [1] и заявителем по заявке № 2015737031 является одно и то же лицо.

В этой связи коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015737031 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2017, изменить решение Роспатента от 29.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015737031.