

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 27.12.2018, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706873 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Contessa

Словесное обозначение « » по заявке №2017706873 подано 27.02.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях;

оформление витрин; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн- продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]». В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также всех товаров 25 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «Контесса» по свидетельству №651744 с приоритетом от 28.12.2016, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 25 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака по свидетельству №654744 является Я.С. Кольцов, Россия.

В поступившем возражении заявитель указал, что противопоставленный товарный знак был отчужден на имя заявителя в отношении всех товаров 25 классов МКТУ, в связи с чем не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №651744;
2. Копия соглашения о сосуществовании товарных знаков;
3. Мировое соглашение;
4. Решение суда по делу СИП-284/2017;
5. Распечатка с сайта <http://conte.by>.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2017) поступления заявки №2017706873 правовая база для оценки охноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Contessa

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «С» - заглавная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2017706873 экспертиза противопоставила комбинированный

Контесса

товарный знак « », зарегистрированный для товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №651744 в отношении всех товаров на имя Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 20.12.2018 за №РД0281212. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2018, изменить решение Роспатента от 28.04.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706873.