

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 поступившее 02.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416697 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**gimi**» с конвенционным приоритетом от 15.12.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.06.2018 за № 1416697 на имя Carl Freudenberg KG, Германия, в отношении товаров 06 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с записью WIPO Gazette № 2019/41 от 10.10.2019 владельцем международной регистрации № 1416697 стала компания FHP di R. Freudenberg SAS, Италия (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 01.11.2019 знаку по международной регистрации № 1416697 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1416697 не соответствует пункту 6(2) статьи

1483 Кодекса в связи с ранее зарегистрированными на имя GIMI S.P.A., Италия, знаками «» и «» по международным регистрациям №№ 817891, 1132177, имеющими более ранние даты приоритета (08.05.2003 и 18.05.2012).

В возражении, поступившем 02.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.11.2019, отметив, что исключительные права на противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 817891, 1132177 были переданы компанией GIMI S.P.A., Италия, в пользу заявителя, компании FHP di R. Freudenberg SAS, Италия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.11.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1416697 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки сведений о знаках по международным регистрациям №№ 1416697, 817891, 1132177 по состоянию на 13.02.2020.

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (15.12.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации № 1416697 представляет собой



комбинированное обозначение «**gimi**», включающее словесный элемент «*gimi*», выполненный строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне фигуры серого цвета в виде прямоугольника, два из четырех угла которого выполнены скругленными, а также изобразительный элемент в виде комбинации из параллельно и перпендикулярно расположенных относительно друг друга элементов красного цвета.

В представлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416697 в отношении товаров 06 и 21

классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным ранее зарегистрированными знаками по международным регистрациям №№ 817891, 1132177, правовая охрана которых действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 21 и товаров 06 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки «» и «» по международным регистрациям №№ 817891, 1132177 являются комбинированными, включают словесный элемент «*gimi*», выполненный строчными буквами латинского алфавита светлого цвета на фоне фигуры темного цвета в виде прямоугольника, два из четырех угла которого выполнены скругленными, а также изобразительный элемент в виде комбинации из параллельно и перпендикулярно расположенных относительно друг друга элементов темного цвета.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации WIPO Gazette № 2019/52 от 23.12.2019 владельцем международных регистраций №№ 817891, 1132177 стала компания FHP di R. Freudenberg SAS, Италия, то есть заявитель.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1416697 в отношении товаров 06 и 21 классов МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1416697 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, отменить решение Роспатента от 01.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416697.