

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2015, поданное «Domenico, Giovannini», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 21.05.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1163514 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1163514 представляет собой



комбинированное обозначение , содержащее в своем составе словесный элемент «Alice», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Роспатентом 16.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1163514 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «**ALISA**» по свидетельству №217591 (1);
- с товарным знаком «Элис» по свидетельству №364250 (2);



- со знаком по международной регистрации №698651 (3).

Правовая охрана вышеуказанным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иных лиц в отношении товаров и услуг, которые признаны однородными товарам и услугам, указанным в перечне международной регистрации №1163514.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1163514 в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ «pizzas; sauces pour pizzas» (пицца, соусы для пиццы), услуг 43 класса МКТУ «pizzérias; services de pizza-restaurants proposant des plats à emporter» (пиццерии; услуги пиццерий с едой «на вынос»);

- правообладатели противопоставленных знаков (1, 3) предоставили заявителю письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514 в отношении вышеуказанного перечня товаров и услуг, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты;

- знак по международной регистрации №1163514 и противопоставленный товарный знак (2) являются несходными ввиду различной фонетики и семантики сравниваемых обозначений, их различного визуального восприятия;

- смешение сравниваемых обозначений в гражданском обороте невозможно, так как сферы деятельности правообладателя товарного знака (2), занимающегося рекламой, и заявителя, производящего пиццу, различны;

- все противопоставленные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров, сосуществуют между собой, следовательно, должен быть реализован единообразный подход к оценке охраноспособности рассматриваемого знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены письма-согласия (4) от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3) и распечатка из сети Интернет (5).

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

С учетом приоритета (21.05.2013) знака по международной регистрации №1163514 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1163514 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Alice», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении вышеуказанных товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила сходные до степени смешения знаки, содержащие словесные элементы «AIIISA», «AIIIS» (1, 3), правовая охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, заявитель представил письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «pizzas; sauces pour pizzas» (пицца, соусы для пиццы), услуг 43 класса МКТУ «pizzérias; services de pizza-restaurants proposant des plats à emporter» (пиццерии; услуги пиццерий с едой «на вынос»).

Представленное согласие от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3), предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1163514 на имя заявителя.

Противопоставленный экспертизой товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «Элис», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «Э». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ заявленного знака и товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака показал, что товары соотносятся между собой как род-вид (пицца и соусы для нее и мучные продукты, специи), а услуги сопутствуют товарам, в связи с чем являются однородными, что заявителем не оспаривается.

В отношении сходства сравниваемых знаков следует указать следующее.

Словесный элемент «Alice» знака по международной регистрации №1163514 может быть прочитан с различных языков по-разному, не обязательно по правилам английского языка. Согласно представленным сведениям (5) предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Alice» по международной регистрации №1163514 испрашивается на имя заявитель из Италии. При этом, согласно представленным материалам (5) заявитель в Москве открыл две пиццерии «Alice pizza» (Аличе пицца). Таким образом, для российского потребителя словесный элемент «Alice» будет читаться как «Аличе».

Слово «Элис» противопоставленного товарного знака (2) для среднего российского потребителя будет восприниматься как фантазийное обозначение, не имеющее определенного смыслового значения, в то время как слово «Alice» представляет собой женское имя. В этой связи семантическое сходство сравниваемых знаков отсутствует.

Графически знаки также отличаются тем, что противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом, а заявленный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы и оригинально выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Alice».

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не являются сходными, следовательно, знаку по международной регистрации №1163514 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, как не противоречащая требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2015, отменить решение Роспатента от 16.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163514 в

отношении товаров 30 класса МКТУ «pizzas; sauces pour pizzas» и услуг 43 класса МКТУ «pizzerias; services de pizza-restaurants proposant des plats à emporter».