

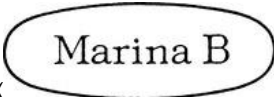
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1492744 (далее – решение Роспатента), поданное Lytovchenko Victoriya, Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 26.06.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.07.2019 за № 1492744 на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 17.03.2021 знаку по международной регистрации № 1492744 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации

№ 1492744 сходен до степени смешения со знаком «  » по

международной регистрации № 566519, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя MARINA B DEVELOPMENTS LIMITED, Ирландия, в отношении однородных товаров. Что касается элемента «CREAZIONI», то он может быть включен в знак только как неохраняемый элемент.

В возражении, поступившем 10.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.03.2021, отметив, что он обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к правообладателю знака по международной регистрации № 566519 о прекращении правовой охраны противопоставленного знака на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием. В случае досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака, он больше не будет служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1492744.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1492744 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

С возражением представлено Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1008/2020 (1).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.02.2022, представителем заявителя представлены дополнительные доводы и материалы, согласно которым:

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 566519 на территории Российской Федерации прекращена вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу № СИП-1008/2020;

- заявитель выражает несогласие относительно возможной дискламации элемента «CREAZIONI», просит оценить заявленное обозначение как комбинацию, обладающую в целом различительной способностью;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, известна на территории Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

К указанным дополнениям приложены следующие материалы:

копия решения Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022;

копии страниц журналов;

распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (26.06.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

приобрели различительную способность в результате их использования;

состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

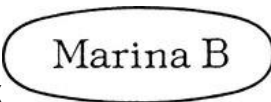
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 № 1492744 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент «Marina» выполнен оригинальным шрифтом с заглавной буквой «М», а расположенный над ним словесный элемент «CREAZIONI» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку препятствует знак по международной регистрации № 566519, который представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Marina» и букву «В», размещенные на одной строке и выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Указанные элементы заключены в овал.

Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с приоритетом от 30.09.2003 в отношении товаров 09, 16, 18, 24, 34 классов МКТУ с указанием буквы «В» в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 18 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 17.03.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу № СИП-1008/2020 правовая охрана знака по международной регистрации № 566519

в отношении товаров 09, 18 классов МКТУ досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 566519 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1492744 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ.

Относительно дополнительных доводов, представленных на заседании коллегии от 21.02.2022, необходимо отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам, итальянско-русским словарям, слово «CREAZIONI» является формой множественного числа от существительного «CREAZIONE», означающего создание, творение, произведение (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/creazioni>).

Таким образом, согласно смысловому содержанию данного элемента, он является характеристикой заявленных товаров как результатов творческой деятельности – творений – что в полной мере соотносится с заявленными товарами: «сумки, сумки дамские, кошельки». Данные товары представляют собой аксессуары, дополняющими модные образы, в связи с чем их форма и внешний вид направлены не только на выполнение утилитарных свойства, но и эстетических, что предполагает творческое содержание.

Следовательно, по отношению к товарам испрашиваемого перечня слово «CREAZIONI» не может быть признано фантазийным, поскольку оно характеризует заявленные товары, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Композиционное решение заявленного обозначения позволяет сделать вывод о том, что спорный элемент «CREAZIONI» не занимает в нем доминирующего положения, в связи с чем может быть признан неохраняемым элементом товарного знака.

Довод о том, что обозначение может быть зарегистрировано в целом как комбинация, обладающая различительной способностью, не соответствует положениям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующим в данном обозначении является охраноспособный элемент «MARINA».

Довод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в целом не подтвержден представленными материалами – публикациями в журналах и в сети Интернет, поскольку они не позволяют оценить длительность, интенсивность использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров. От представления дополнительных материалов заявитель отказался.

Таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации № 1492744 может быть предоставлена с указанием элемента «CREAZIONI» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1492744 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ с включением словесного элемента «CREAZIONI» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.