

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения □ возражения □ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 28.12.2017, поданное компанией «ALTESSE», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.09.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299247 в отношении всех товаров 18 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299247, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.02.2016 с конвенционным приоритетом от 11.08.2015 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 14, 16, 18 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1299247 представляет собой словесное обозначение «ALTESSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 08.09.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299247 было основано на предварительном отказе от 03.03.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1299247 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- знак [1] в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ сходен до степени

смещения с товарным знаком **ALTEZZA** [2] по свидетельству № 381407, приоритет от 05.04.2007 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 05.04.2027), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Калинина Игоря Юрьевича, 141640, Московская обл., Клинский р-н, д. Большое Щапово, д. 55.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.09.2017.

Доводы возражения, поступившего 28.12.2017, сводятся к следующему:

- сравнение словесных знаков «ALTESSE» [1] и «ALTEZZA» [2] показало их визуальные отличия за счет различного состава букв, при этом более 45 % букв, составляющих сравниваемые обозначения различны: «SSE» - «ZZA».
- сопоставляемые знаки [1] и [2], являясь значимыми словами различных языков, французского – «ALTESSE» и итальянского – «ALTEZZA», имеют закрепленную в словарях фонетику – «АЛТЭС» и «АЛТЕЗЗА», и имеют целый ряд существенных фонетических отличий (не совпадает число слогов, количество и состав согласных звуков, количество гласных слогообразующих звуков и их состав);
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют различное семантическое значение и вызывают разные ассоциации. Знак [1] совпадает с фирменным наименованием заявителя – известного французского производителя ювелирных изделий и аксессуаров, сумок и т.д. (см., например, <http://altesse.com/>). В этой связи, у многих потребителей знак [1] ассоциируется именно с заявителем, в отличие от противопоставленного знака [2];
- сравнение знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2] необходимо проводить с учетом сфер деятельности их правообладателей и круга потенциальных потребителей;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] зарегистрирован в Едином Государственном Реестре Индивидуальных Предпринимателей (далее -

ЕГРИП) в качестве индивидуального предпринимателя для оптовой и розничной торговли, деятельности по складированию и хранению, деятельности, связанной с перевозками, а также вспомогательных услуг для бизнеса. При этом деятельность по производству товаров 14 и 18 классов МКТУ не регистрировалась;

- учитывая разные области деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] и заявителя, разный круг потребителей их продукции, можно утверждать, что опасность реального смешения сравниваемых знаков [1] и [2] потребителями отсутствует.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 16, 18 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация с сайта <http://altesse.com/> с переводом на русский язык - [3];
- выписка из ЕГРИП - [4].

На заседании коллегии от представителя заявителя поступила просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок, поскольку заявитель направил правообладателю противопоставленного товарного знака [2] обязательное предложение о досудебном урегулировании спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [2] вследствие его неиспользования, с целью последующего обращения в Суд по интеллектуальным правам по неиспользованию (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Коллегией было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], либо возможного досудебного

урегулирования спора приведет к затягиванию делопроизводства по рассматриваемой заявке, осуществляемого в административном порядке.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.08.2015) международной регистрации № 1299247 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие

признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1299247 [1] представляет собой словесное обозначение «ALTESSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14, 16 (согласно внесению изменений в перечень товаров от 05.10.2017), 18 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак **ALTEZZA** [2] по свидетельству № 381407, приоритет от 05.04.2007 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 05.04.2027), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] представлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений знака [1] и противопоставленного знака [2] показал звуковое сходство элементов «ALTESSE» [1] / «ALTEZZA» [2], обусловленное тождеством звучания начальной части ««ALTE-»» и близостью звучания согласных звуков «-SS-» / «-ZZ-» («-СС-» / «-ЗЗ-»). Конечные гласные звуки «-E» [1] и «-A» [2] не придают сравниваемым элементам иного звучания.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением словесных элементов «ALTESSE» [1] / «ALTEZZA» [2]. Знак [1] в переводе с французского языка на русский язык означает: высочество, светлость (титул). Словесный элемент «ALTEZZA» [2] в переводе с итальянского языка на русский язык обладает таким же смысловым значением: например, высочество (титулование) (см. электронные словари: translate.yandex.ru; <https://translate.google.com/>;

<https://www.multitran.ru/>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых знаков [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений знаков [1] и [2] показал, что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Ввиду сходства словесных элементов «ALTESSE» [1] / «ALTEZZA» [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 16, 18 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 18 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо тождественны, либо относятся к одинаковым видовым понятиям «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», «изделия для хранения и транспортировки», имеют общее назначение (для хранения и транспортировки, защиты и т.п.), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 18 класса МКТУ одному лицу.

Заявленный товар 16 класса МКТУ «diary holders» («держатели дневников») не являются однородными товарами 18 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Заявленный товар 16 класса МКТУ относится к иному роду (виду) «оборудование и принадлежности конторские», имеет другое назначение (для применения в канцелярских целях), иной круг потребителей канцелярских и конторских принадлежностей. Таким образом, заявленные товары 16 класса МКТУ знака [1] по причине их природы и назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (правообладатель противопоставленного товарного знака [2]).

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 16 класса МКТУ одному производителю. Таким образом, товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными товарам 16 класса МКТУ знака [1].

Следовательно, вывод, сделанный в решении Роспатента от 08.09.2017, о несоответствии знака [1] в отношении товаров 18 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ отсутствуют.

Информация о деятельности заявителя не опровергает «старшее» право правообладателя сходного знака [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Доводы заявителя в части неиспользования противопоставленного знака [2] не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат товары, приведенные в сравниваемых перечнях.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, изменить решение Роспатента от 08.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299247 в отношении товаров 16 класса МКТУ «diary holders».