

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Шанель САРЛ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018739165, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018739165, поданной 11.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

J12 PHANTOM

, включающий элемент «J12» и словесный элемент «PHANTOM», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 22.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739165 в отношении всех заявленных товаров было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени с товарными знаками:

PHANTOM по свидетельству № 329042 с приоритетом от 18.03.2005 (срок



PHANTOM

действия регистрации продлен до 18.03.2025) – (1) и по свидетельству №528009, с приоритетом от 17.05.2013 – (2), зарегистрированными на имя Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью "ТРАСТ Трейдинг", Санкт-Петербург в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ.

В Роспатент 05.02.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки (1) и (2) по договору № РД 0316395 от 18.11.2019 исключительное право на данные товарные знаки в отношении товаров 14 класса МКТУ передано заявителю (номера свидетельств, оформленных в результате регистрации договора – 735594 и 735595). В этой связи противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает довод экспертизы о том, что элемент «J12» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018739165 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены сведения по знакам по свидетельствам №329042, №528009, №735594 и №735595 (распечатки с сайта <https://new.fips.ru/>) [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2018) поступления заявки № 2018739165 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2018739165 представляет собой

J12 PHANTOM

комбинированное обозначение, включающий элемент «J12», состоящей из латинской буквы «J», выполненной стандартным шрифтом, и цифры «12», и словесный элемент «PHANTOM», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «J12» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **PHANTOM** по свидетельству № 329042 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита



стандартным шрифтом и **PHANTOM** по свидетельству №528009 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PHANTOM», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения летучей мыши.

Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 05.02.2020.

В настоящее время правообладателем противопоставленных знаков (1) и (2) является заявитель - Шанель САРЛ, Швейцария, согласно государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки (1) и (2) по договору № РД0316395 от 18.11.2019 [1].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, отменить решение Роспатента от 22.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018739165.