

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 20.07.2017, поданное «LA CRISTALLERIE DES PARFUMS», Франция (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 №1264550, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «AERIA RUBEUS» с приоритетом от 19.06.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1264550 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.03.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264550 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1264550 сходен до степени смешения с товарными знаками «AERIA», «AERIA F.I.T.» по свидетельствам №№427115, 420864, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264550 в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; preparations parfumantes».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264550 в отношении вышеуказанных товаров.

В материалах дела содержится оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№427115, 420864 (1).

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

С учетом приоритета (19.06.2015) знака по международной регистрации №1264550 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1264550 представляет собой словесное обозначение «AERIA RUBEUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1264550 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «AERIA», «AERIA F.I.T.» по свидетельствам №№427115, 420864 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.03.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№427115, 420864 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264550 на имя заявителя в

отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; preparations parfumantes».

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1264550 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2017, отменить решение Роспатента от 20.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264550 в отношении товаров 03 класса МКТУ «parfums; eau de parfum; eau de cologne; preparations parfumantes».