

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.07.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1095201, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Chino & Friends MET» с конвенционным приоритетом от 31.03.2011 была произведена Международным Бюро ВОИС 15.07.2011 за №1095201 для товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя PRODUCT AND LICENSING Limited, Великобритания. В дальнейшем в 2012 владельцем международной регистрации стала компания MERCHBAN Ltd., Ирландия (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1095201 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Chino & Friends», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «m», внутри которой расположен словесный элемент «MET», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.05.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1095201. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1095201 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 18 класса МКТУ и всех

товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1095201 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 814080, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 18.07.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.05.2013:

- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №814080 в Международном бюро ВОИС было осуществлено частичное отчуждение исключительного права, в результате чего была выделена регистрация знака №814080А, правообладателем которой стала компания заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и представить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095201 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. уведомление ВОИС с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.03.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1095201 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 № 1095201 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Chino & Friends», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «m», внутри которой расположен словесный элемент «MET», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «MET» по международной регистрации №814080 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 18 и 25 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в отношении противопоставленной международной регистрации №814080 21.03.2013 было произведено отчуждение исключительного права на имя владельца международной регистрации №1095201 и был присвоен новый номер регистрации №814080А. Указанная регистрация действует на территории Российской Федерации.

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации является заявитель, и данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095201 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1095201 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 18.07.2013, отменить решение Роспатента от 28.05.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095201 в отношении товаров 18 класса МКТУ «cuirs et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; cuirs d'animaux, pelleteries; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; tous les produits précités étant en lien avec des accessoires de créateur et n'ayant aucun rapport avec le base-ball, le soft-ball ou des équipes de sport, ni avec la promotion de ces derniers» и в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements, chaussures, articles de chapellerie, jeans, vêtements en denim, tous les produits précités étant en lien avec des accessoires de créateur et n'ayant aucun rapport avec le base-ball, le soft-ball ou des équipes de sport, ni avec la promotion de ces derniers».**