

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 17.11.2016, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», Республика Беларусь (далее - лицо, подавшее возражение, СООО «Конте Спа»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 524415, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «Contessa» по заявке № 2012701901, поданной 19.01.2012, зарегистрирован 10.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 524415 на имя Кольцова Ярослава Станиславовича, Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.01.2022.

В поступившем 17.11.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 524415 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании СООО "Конте Спа" принадлежат 15 ранее зарегистрированных для товаров 25 класса товарных знаков по свидетельствам №№: 196487 [1], 196486 [2],

199521 [3], 423610 [4], 423609 [5], 423611 [6], 327044 [7], 426055 [8], 426058 [9], 426057 [10], 423608 [11], 426056 [12], 426054 [13], 406985 [14], 269314 [15], сходных до степени смешения с оспариваемым обозначением. Причем, дата приоритета первой регистрации – 26.05.1998;

- СООО "Конте Спа" работает на рынке товаров легкой промышленности с 1997 года. С момента своего основания и до сегодняшнего времени компания специализируется на производстве чулочно-носочной продукции и трикотажа для женщин, мужчин и детей (сайт компании <http://conte.by>). Более 12 лет лицо, подавшее возражение, присутствует на российском рынке через свою разветвленную дилерскую сеть, что обеспечивает доступность продукции с маркой КОНТЕ/CONTE широкому кругу российских потребителей;

- популярность продукции подтверждается большим количеством дипломов и наград различных выставок и ярмарок («Брэнд года 2003», «Весенняя мода Сибири 2006», «Выбор года 2007» и т.д.);

- изложенное свидетельствует о том, что товарные знаки со словесными элементами «КОНТЕ/CONTE» были широко известны российским потребителям на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака "CONTESSA", приобрели высокую различительную способность, и существовала реальная опасность для смешения этих товарных знаков;

- создание и регистрация таких мимикрирующих товарных знаков демонстрирует попытки третьего лица создания препятствий для нормального функционирования рынка чулочно-носочных изделий.

Далее в возражении приведены доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса:

- право на фирменное наименование возникло 17.12.2004, что подтверждается свидетельством о регистрации коммерческой организации Республики Беларусь № 50 от 17.12.2004. Т.е. компания является обладателем фирменного наименования (ОГРН 590618458), включающего обозначение "Conte", право на которое возникло более 15-ти лет назад;

- кроме товарных знаков и фирменного наименования, компания СООО "Конте Спа" является владельцем доменного имени с тождественной различительной частью «CONTE». Несмотря на то, что оно не связано с индивидуализацией участников гражданского оборота, доменное имя является неким «дорожным знаком» на пути поиска аутентичной продукции;

- компания "Конте Спа" появилась в 1997 году в городе Гродно (Беларусь). С 2001 года компания сосредоточила деятельность на собственном бренде «Conte». Предприятие поставляет на рынок большой выбор чулочно-носочных изделий и изделий из трикотажа, ориентированных на широкий круг пользователей (приведено описание деятельности компании). Доля СООО "Конте Спа" в белорусском экспорте чулочно-носочных изделий составляет почти 90% по данным на 2014 год. В 2009 году удельный вес компании в объеме белорусского экспорта чулочно-носочных изделий составлял 55%;

- у обозначений CONTE и CONTESSA полностью фонетически совпадает первая, а, значит, основная часть. Наличие дополнительного элемента -SSA в оспариваемом товарном знаке не влияет на усиление фонетического различия, причем данные буквы располагаются в конце обозначения, а, значит, претерпевают фонетическое оглушение и приводят к редукции;

- все знаки выполнены в латинице печатным шрифтом с заглавной буквы. В целом знаки производят сходное общее зрительное впечатление;

- слово «CONTE» представляет собой существительное мужского рода, в переводе с итальянского языка означающее «Граф». Слово «CONTESSA» представляет собой существительное женского рода в переводе с итальянского языка означающее «Графиня». Кроме того, в итальянском языке таким образом происходит образование женского и мужского родов: poeta/poetessa, duca/duchessa, dottore/dottoressa, Conte/Contessa, presidente/presidentessa, studente/studentessa и т.д. При этом, лексическое значение слова Contessa/Графиня неразрывно связано со словом Conte/Граф, поскольку согласно толковым словарям является производным от него: Графиня – жена графа, дочь графа (приведены подробные сведения о происхождении слов);

- товарные знаки, содержащие обозначение «CONTE», входящие в серию из 15 товарных знаков, зарегистрированы, в частности, для товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы, одежда, в том числе колготки, для детей, бельё нижнее. Очевидно, что данные товары являются однородными товарами 25 класса, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- таким образом, товарный знак по свидетельству № 524415 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения;

- существует вероятность, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании СООО "Конте Спа", и, таким образом, потребители будут введены в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров;

- СООО "Конте Спа" располагает документальным подтверждением наличия путаницы на рынке, спровоцированной сходством рассматриваемых обозначений, нанесенных на идентичные товары разных производителей, см. претензии, направленные в адрес СООО "Конте Спа" от российских компаний ООО «Ладья» и ООО «Стегор» на продукцию, сопровожденную оспариваемым знаком "CONTESSA";

- действия правообладателя, зарегистрировавшего свой товарный знак, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения компанией своих товарных знаков, могут расцениваться как проявления одной из форм недобросовестной конкуренции (статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года).

Изложенное позволило лицу, подавшему возражение, сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии регистрационных документов и листов Устава (1);

- распечатки из сети Интернет, в том числе со словарных сайтов (2).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 524415 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 524415, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии не присутствовал.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены копии Толкового словаря русского языка В.И. Даля (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2017, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 524415, было рассмотрено. Решением Роспатента от 28.02.2017 возражение было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 524415 признана недействительной полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2017 по делу № СИП-284/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 28.02.2017 (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда возражение, поступившее 17.11.2016, рассмотрено коллегией повторно.

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

С учетом даты (19.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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).

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 07.12.2017 поступило ходатайство об отзыве возражения.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 524415 по существу.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 17.11.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 524415.