

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 08.01.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное SERENDIPITY S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1270783, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.06.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 20.07.2015 за №1270783 в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя заявителя. Знак охраняется в черном, светло-голубом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации №1270783 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение **CHIARA FERRAGNI**, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза и словесный элемент «CHIARA FERRAGNI», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 21.07.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1270783 в отношении части товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «articles chaussants / обувь» на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1270783 сходен до степени смешения со знаком **CHIARA FERRAGNI** по международной регистрации №1171027А с конвенционным приоритетом от 11.03.2013 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя GIUSEPPE MORGESE и Pasquale MORGESE (далее - правообладатель), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В заключении также указано, что представленное заявителем письмо-согласие [1] не может быть принято во внимание по причине несоответствия адреса одного из владельцев противопоставленного знака (2), указанного в письме-согласии, с адресом, имеющимся в материалах международной регистрации (2).

В Роспатент 20.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.07.2017, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации;

- заявитель также предоставляет материалы, подтверждающие аффилированность заявителя с правообладателем противопоставленного знака (2);

- с учетом изложенного, противопоставленный знак (2) не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного были приложены следующие документы:

- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык – [1];

- выдержки из Реестра компаний Италии, подтверждающие связь заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2), с переводом на русский язык – [2];

- распечатки с сайта <http://wipo.int/romarin/> сведений о противопоставленном знаке (2) – [3].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1270783 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.06.2015) знака по международной регистрации №1270783 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 01.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.01.2003 (далее — Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается 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 №1270783 представляет собой



комбинированное обозначение **CHIARA FERRAGNI**, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза и словесный элемент «CHIARA FERRAGNI», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак выполнен в черном, светло-голубом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в заключении по результатам экспертизы указан знак **CHIARA FERRAGNI** по международной регистрации №1171027A – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу того, что рассматриваемый знак (1) содержит в своем составе словесный элемент «CHIARA FERRAGNI» фонетически тождественный словесному элементу «CHIARA FERRAGNI» противопоставленного знака (2).

В заключении по результатам экспертизы указано, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1) не может быть предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «articles chaussants / обувь».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «articles chaussants / обувь».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку идентичны.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1270783 и противопоставленного знака по международной регистрации №1171027А в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1270783 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1].

Коллегией также приняты во внимание материалы [2], представленные заявителем, которые подтверждают аффилированность заявителя и правообладателя знака (2).

Кроме того, в международную регистрацию №1171027А внесены изменения, в результате которых адреса владельцев данной международной регистрации совпадают с их адресами, указанными в письме-согласии.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1270783 в отношении всех заявленных товаров. в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2017, отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1270783 в отношении всех товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ.