

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 поступившее 19.04.2019 возражение ООО «АМАФФИ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749814, при этом установила следующее.

Заявка №2017749814 с датой поступления от 24.11.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Intrigant**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 01.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2017749814 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком **IntriganT** по свидетельству №359235 [1] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.04.2019, приведены следующие аргументы:

- в Суд по интеллектуальным правам заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. В процессе судебного разбирательства по делу №СИП-807/2018 сторонами было подписано мировое соглашение, по условиям которого правообладатель товарного знака по свидетельству № 359235 сокращает перечень товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации, в частности, рубрика *«парфюмерные изделия»* сокращена следующим образом: *«парфюмерные изделия, а именно душистая вода, одеколон, парфюмерная вода, туалетная вода»*, и предоставляет ООО «АМАФФИ» письменное согласие на регистрацию обозначения «Intrigant» по заявке №2017749814 в отношении товаров 3 класса МКТУ - *духи, а именно духи премиум класса*;

- также между ООО «Серджио Армано» и ООО «АМАФФИ» подписано соглашение о взаимном сосуществовании на рынке, в котором оговорены условия, исключающие возникновение любой возможности введения потребителей в заблуждение относительно товаров, маркированных сходными до степени смешения товарными знаками или их изготовителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ: *духи, а именно духи премиум класса*.

К возражению приложены следующие документы:

- мировое соглашение, копия [2];
- письмо - согласие, копия [3];
- соглашение о взаимном сосуществовании на рынке [4];
- определение суда по делу №СИП - 807/2018 [5].

На заседании коллегии были представлены дополнительные материалы, касающиеся продукции, маркированной заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражений, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (24.11.2017) поступления заявки №2017749814 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.

На государственную регистрацию заявлено словесное обозначение **«Intrigant»**.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ – *«духи, а именно духи премиум класса»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 03 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака **«Intrigan T»** [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании их фонетического и графического сходства и однородности товаров.

Вместе с тем, в результате заключенного между заявителем и правообладателем товарного знака [1] мирового соглашения правообладателем товарного знака был сокращен перечень товаров 03 класса МКТУ в части уточнения позиции *«парфюмерные изделия»* только товарами *«душистая вода, одеколон, парфюмерная вода, туалетная вода»*, что подтверждается сведениями из Открытых реестров, а также выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017749814 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«духи, а именно духи премиум класса»*, что подтверждается письмом-согласием, имеющимся в материалах заявки.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, а товары, для маркировки которых они предназначены, имеют разную ценовую категорию, различный круг потребителей, а также разные условия их реализации. Как указывает заявитель в дополнительных материалах, духи **«Intrigan»** являются эксклюзивной продукцией, которая предлагается к продаже исключительно в фирменных магазинах заявителя в Москве и зарубежом. Они не продаются в розничной парфюмерной сети и Интернет-магазинах. Флакон духов **«Intrigan»**

изготовлен из хрусталя с позолотой, в составе духов только натуральные компоненты, их стоимость 360 000 рублей. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю

Также следует отметить, что, по мнению сторон, регистрация товарного знака по заявке №2017749814 для вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ *«духи, а именно духи премиум класса»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2019, отменить решение Роспатента от 01.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749814.