

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 08.06.2020, поданное компанией SELECTIVA S.P.A. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050597, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «AQUOLINA» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.05.2018 за №1050597 с датой последующего указания на Российскую Федерацию от 12.11.2018 в отношении товаров 03, 09, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 10.02.2020 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050597 в отношении товаров 09, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ, содержащихся в перечне регистрации. В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ Роспатентом отказано.

Доводы Роспатента мотивированы тем, что знак по международной регистрации №1050597, не соответствует требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), так как он тождественен с ранее заявленным

AQUOLINA

на регистрацию обозначением « _____ » по заявке №2017750509 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Согласно возражению, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №1050597 в отношении товаров 03 класса МКТУ были устранены, в связи с принятием решения от 11.03.2020 г. о признании заявки №2017750509 отозванной.

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку “AQUOLINA” по международной регистрации №1050597 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Открытых реестров по заявке №2017750509;

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2018) последующего указания на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1050597 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1050597 представляет собой словесное обозначение «AQUOLINA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров 03 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия ранее поданного на регистрацию на имя иного лица в отношении

AQUOLINA

однородных товаров 03 класса МКТУ обозначения «» по заявке №2017750509.

