

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 22.04.2015. Данное возражение подано компанией «ZARCO - FABRICA DE CALÇADO LDA», RUA OLIVEIRA FIGUEIREDO, 182/202 - LOTE 7, APARTADO 106, P-3700-293 SÃO JOÃO DA MADEIRA, Португалия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158247, при этом установлено следующее.

SANTOS

Знак «*by Carlos Santos*» с конвенционным приоритетом от 04.01.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 19.03.2013 за № 1158247 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158247 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1158247 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя иного лица («ЗАРКО-ФАБРИКА ДЕ КАЛКАДО, ЛДА», Руа Дос Комбатентес до Ултрамар, 65, 3701-910 С. Жоао да Мадейра, Португалия) товарным знаком по свидетельству № 390833, приоритет 26.03.2008, товары 25 класса МКТУ [1].

В Роспатент 22.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо. Расхождение в указании адреса заявителя и адреса правообладателя устранено путем внесения соответствующих изменений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158247 в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.01.2013) международной регистрации № 1158247 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс 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).

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 или не признана отозванной; 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

SANTOS

Знак «*by Carlos Santos*» по международной регистрации № 1158247 является словесным и выполнен в две строки заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Carlos Santos», выполненный строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Словесный элемент размещен на фоне двух прямоугольников, расположенных один внутри другого. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании «коричневый, бежевый, голубой, голубовато-фиолетовый», в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1158247 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат тождественный словесный элемент «Carlos Santos», что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. Товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству № 390833 [1] были внесены изменения (дата записи – 25.02.2015), и в настоящий момент заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] – одно и то же лицо – «ЗАРКО-ФАБРИКА ДЕ КАЛКАДО ЛДА, Руа Оливейра Фигуейредо, 182/202, Лоте 7, Р-3700-293, С. Жоао да Мадейра, Португалия.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.04.2015, отменить решение Роспатента от 30.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158247 в отношении товаров 25 класса МКТУ.