

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 26.10.2018, поданное компанией «Michael Kors (Switzerland) International GmbH», Швейцария (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 №1333630, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SEXY EMERALD MICHAEL KORS» с конвенционным приоритетом от 17.11.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1333630 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.06.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1333630 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1333630 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, поскольку он сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «MICHAEL KORS VERY PRETTY» по свидетельству №378883, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации №991796, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки, согласно представленным документам (аффидавит), принадлежат заявителю;
- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №378883 истек, в связи с чем противопоставление может быть снято;
- МБ ВОИС 04.04.2018 внесло изменения в адрес правообладателя международной регистрации №991796, поэтому заявителем и правообладателем противопоставленной международной регистрации №991796 является одно и то же лицо.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1333630 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложена информация, касающаяся внесения изменений в адрес правообладателя знака по международной регистрации №991796 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (17.11.2016) знака по международной регистрации №1333630 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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.

Знак по международной регистрации №1333630 представляет собой словесное обозначение «SEXY EMERALD MICHAEL KORS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила словесный товарный знак «MICHAEL KORS

VERY PRETTY» по свидетельству №378883 и словесный знак «» по международной регистрации №991796, правовая охрана которым предоставлена на

территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.06.2018.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №378883 истек 01.04.2018. В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1333630 и может быть снято.

На основании информации, представленной заявителем, и с сайта <http://www.wipo.int/romarin/>, в адрес правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №991796 были внесены соответствующие изменения.

Таким образом, владельцем международной регистрации №1333630 и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №991796 является одно и те же юридическое лицо.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1333630 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1333630 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2018, отменить решение Роспатента от 28.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1333630 в отношении товаров 03 класса МКТУ.