

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 06.05.2014, поданное ООО «Феретти Рус», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714827, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012714827 подано 05.05.2012 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 29.07.2014 изменений в материалы заявки заявителем является компания Лаблэнд Холдингс Лтд., Кьюиджано энд Ассосиэйтиес (БиВиАй) Лимитед, Кьюиджано Чамберс, П.О. Бокс 3159, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель).

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) 12.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6

статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «FARETTI» (свидетельства №№493427, 493424, 493422, 493421, 493038, 490846, 403059, 403237), ранее зарегистрированными на имя компании Лаблэнд Холдингс Лтд., Кьюиджано энд Ассоиэйтиес (БиВиАй) Лимитед, Кьюиджано Чамберс, П.О. Бокс 3159, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 06.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что, в результате внесения изменений в наименование и юридический адрес заявителя, в настоящее время он является правообладателем противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут выступать в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012714827.

К возражению приложены документы о передаче права на заявку.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «FARETTINI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№493427, 493424, 493422, 493421, 493038, 490846, 403059, 403237 определено на основании фонетического сходства заявленного обозначения «FARETTINI» и словесного элемента «FARETTI», входящего в состав этих знаков, а однородность товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ – их идентичностью.

В результате внесения изменений в наименование и юридический адрес заявителя, он является правообладателем противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714827.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.05.2014, отменить решение Роспатента от 12.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714827.