

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2016, поданное компанией «Ausnutria Nuproca B.V.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.05.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220068 в отношении части товаров 05, всех товаров 29, части услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220068 с конвенционным приоритетом от 14.10.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.04.2014 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 05, 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1220068 представляет собой комбинированное обозначение , заявленное в синем цвете. Словесный элемент «kabrita» исполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом над буквами «-gi-» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения козленка.

Решение Роспатента от 24.05.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220068 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1220068 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05, всех товаров 29, части услуг 35 классов МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1220068 [1] противопоставлены знаки:
- «**KABRITA**» по международной регистрации № 1098039 от 14.10.2011 [2];



- по свидетельству № 488548, приоритет от 14.06.2012 [3];
- правовая охрана знакам [2,3] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 29 класса МКТУ, при этом часть заявленных услуг 35 класса МКТУ признана однородной противопоставленным товарам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.05.2016. Доводы возражения сведены к тому, что в настоящее время правообладателем противопоставленных знаков [2,3] является заявитель. Информация из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр), а также базы ROMARIN приложена к данному возражению.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех испрашиваемых товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 23.08.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.10.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1220068 правовая база для оценки охраноспособности 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1220068 [1] представляет собой комбинированное обозначение , заявленное в синем цвете. Словесный элемент «kabrita» исполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом над буквами «-gi-» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения козленка. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 05, 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В решении Роспатента в качестве противопоставленных знаков указаны словесный знак «**KABRITA**» по международной регистрации № 1098039 от



14.10.2011 [2] и комбинированный товарный знак по свидетельству № 488548, приоритет от 14.06.2012 [3].

Знак по международной регистрации № 1220068 [1] и противопоставленные знаки [2,3] включают фонетически тождественный и визуально сходный словесный элемент «**kabrita**», не имеющий перевода на русский язык, что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом и заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 23.08.2016.

На дату поступления настоящего возражения и заседания коллегии (12.10.2016) исключительное право на противопоставленные знаки [2,3] передано заявителю, что отражено в базе данных <http://www.wipo.int/romarin/> [2] и Госреестре [3].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого объема притязаний и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2016, отменить решение Роспатента от 24.05.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1220068 в отношении всех испрашиваемых товаров 05, 29, услуг 35 классов МКТУ.