

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.02.2015, поданное компанией EL.EN.S.P.A., Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150960, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 03.07.2012 была произведена МБ ВОИС 28.12.2012 за №1150960 на имя заявителя в отношении услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1150960 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MonaLisa Touch», выполненных буквами латинского алфавита. Данные элементы наложены на зеркальное изображение оригинально выполненного словесного элемента «Touch».

Роспатентом 16.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150960 в отношении услуг 44 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и семантически) с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «МОНА ЛИЗА» по свидетельству №219441, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении услуг 42 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 44 класса МКТУ.

В возражении от 09.02.2015 указано, что основания несоответствия международной регистрации №1150960 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №219441 досрочно прекращена полностью.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150960 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложена копия противопоставленного товарного знака по свидетельству №219441.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (03.07.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Знак по международной регистрации №1150960 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MonaLisa Touch», выполненных буквами латинского алфавита. Слово «MonaLisa»

выполнено стандартным шрифтом, а слово «Touch» выполнено оригинальным шрифтом. Словесные элементы «MonaLisa Touch» наложены на зеркальное изображение оригинально выполненного словесного элемента «Touch». Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219441 представляет собой комбинированное обозначение  , включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М», под которым заглавными буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «МОНА ЛИЗА». Знак выполнен в фиолетовом и белом цвете сочетания. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 23-26 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «MonaLisa»/«МОНА ЛИЗА». При этом в международном знаке совпадающий элемент занимает начальную более сильную позицию, именно с этого слова начинается восприятия знака. В противопоставленном комбинированном товарном знаке словесный элемент «МОНА ЛИЗА» также является основным, так как именно на словесном элементе акцентируется внимание потребителя.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений основано на полном фонетическом вхождении словесного элемента противопоставленного товарного знака в знак по международной регистрации.

Семантическое сходство сравниваемых словесных элементов определяется совпадением одного из элементов знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение («Мо́на Ли́за», она же «Джокóнда»; полное название — Портрёт госпожи́ Ли́зы дель Джокóндо, —

картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире (смотри <http://yandex.ru>)).

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, выражающиеся в использовании букв различного алфавита при написании словесных элементов «MonaLisa»/«МОНА ЛИЗА», а также наличие в знаках изобразительных элементов, не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом, который обусловлен фонетическим и семантическим тождеством их доминирующих словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1150960 включают «медицинские и хирургические услуги в области гинекологии, косметологии и пластической хирургии, медицинские услуги, а именно терапия с применением лазерных технологий в области гинекологии». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219441 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход». Таким образом, сравниваемые перечни услуг следует признать однородными, поскольку они соотносятся между собой как «род-вид», имеют широкий круг потребителей.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг является правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №219441 досрочно прекращена полностью 07.11.2014. Основание – заявление правообладателя от 10.10.2014.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №219441 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150960 в отношении услуг 44 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 09.02.2015, отменить решение Роспатента от 16.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150960.