

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1741943 (далее – решение Роспатента), поданное ОРФЕВРЕРИ КРИСТОФЛЬ, Франция (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 28.10.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1741943 на имя ORFEVRERIE CHRISTOFLE, 191 avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR), в отношении товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 21.03.2024 знаку по международной регистрации №1741943 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании пунктов 1, 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение согласно предварительному решению об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1741943 является сходным до степени смешения с товарным знаком «КРИСТОФЛЬ» по свидетельству №749044 с приоритетом от 05.06.2019, зарегистрированным на имя ОРФЕВЕРИ КРИСТОФЛЬ, 9 Рю Рояль, 75008, Париж, Франция, в отношении однородных товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ.

Кроме того, элементы знака «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830» признаны неохраняемыми.

В возражении, поступившем 19.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, отметив, что экспертиза признала заявленное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «КРИСТОФЛЬ» по свидетельству №749044 на имя компании ОРФЕВЕРИ КРИСТОФЛЬ, поскольку адрес правообладателя в Государственном реестре товарных знаков не совпадал с адресом компании заявителя, указанном в международной регистрации №1741943.

Для устранения выявленных препятствий к предоставлению охраны знаку по международной регистрации №1741943 на территории Российской Федерации заявитель подал заявление о внесении изменений в адрес правообладателя регистрации товарного знака по свидетельству №749044. Изменения были зарегистрированы Роспатентом 16.04.2024.

Учитывая, что на данный момент адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №749044 и адрес заявителя знака по международной регистрации №1741943 совпадают, препятствия для предоставления правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1741943 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров/услуг с включением элементов «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830» в качестве неохраняемых элементов.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (28.10.2022) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1741943 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее овал, во внутренней части которого размещен словесный элемент «OC», а также стилизованные изображения весов, короны, двух пчел и трех звезд. В верхней внутренней части овала по контуру размещен словесный элемент «CHRISTOFLE». В нижней внутренней части овала по контуру размещены элементы «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830».

Правовая охрана знака по международной регистрации №1741943 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Элементы «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830» относятся к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку указанные неохраноспособные элементы не занимают доминирующее положение в знаке по международной регистрации №1741943, они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов, с чем заявитель выразил согласие в возражении.

В отношении испрашиваемых товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1741943 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения словесный

товарный знак «КРИСТОФЛЬ» по свидетельству №749044, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.03.2024.

Адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №749044 был изменен на: ОРФЕВРЕРИ КРИСТОФЛЬ, 191 авеню Шарль де Голль, F-92200 Нёйи-сюр-Сен, Франция. Соответствующая запись об указанных изменениях внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.04.2024. То есть заявитель знака по международной регистрации №1741943 и правообладатель товарного знака по свидетельству №749044 являются одним и тем же лицом с совпадающим адресом.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1741943 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров/услуг 16, 35 классов МКТУ с включением элементов «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830» в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2024, отменить решение Роспатента от 21.03.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1741943 в отношении товаров 16 класса МКТУ «paper and cardboard; printed matter; stationery and office requisites (except furniture); bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and artists' materials; paintbrushes; instructional or teaching materials; writing instruments; letter trays; paper clips; money clips; bags and small bags [envelopes,

pouches] of paper or plastics for packaging; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printing type; printing blocks; pen cases; inkwells; bookends; desk mats; bookmarkers; holders for checkbooks; paperweights; posters; albums; almanacs, tear-off calendars and calendars; printed publications; magazines (periodicals), newspapers; catalogs, handbooks and manuals; aquarelles; boxes of paper or cardboard; greeting cards; postcards; announcement cards [stationery]; engravings (engraved art objects); lithographs; photoengravings; framed or unframed paintings [pictures]; handkerchiefs of paper; tablecloths, place mats and table napkins made of paper; seals [stamps]», услуг 35 класса МКТУ «advertising services via all public communication means; business management, business administration, office functions; business consultancy, information or inquiries; business management consulting; dissemination of advertisements; distribution of advertisements by mail; shop window dressing; demonstration of goods; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); auctioneering; market research and study; organization of trade shows, exhibitions, events and trade fairs for commercial or advertising purposes; sales promotion; opinion polling; personnel recruitment; online advertising on a computer network; public relations; news clipping services; retail services, including online, for silver, gold, horological products and jewelry, for games, toys, tableware and table arts, stationery and leather goods, decorative articles (vases, picture frames, mirrors, art objects, candles and candlesticks, lamps and floor lamps, busts, statues and statuettes), household articles and smokers' articles; the bringing together and supply for third parties of a variety of silver, gold, horological products and jewelry, for games, toys, tableware and table arts, stationery and leather goods, decorative articles (vases, picture frames, mirrors, art objects, candles and candlesticks, lamps and floor lamps, busts, statues and statuettes), household articles and smokers' articles, enabling customers to conveniently view and purchase those products in retail stores or in department stores, in a general catalog of merchandise or on a website or any other form of electronic telecommunication media; commercial advisory services in the context of demonstrating products; document reproduction;

computer file management; providing commercial information via websites» с включением элементов «ORFEVRE A PARIS DEPUIS 1830» в состав знака в качестве неохраняемых элементов.