

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 02.06.2009, поданное компанией АРКЕТИПО С.П.А., Италия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926889, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №926889 с приоритетом от 17.04.2007, произведенной в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне, является АРКЕТИПО С.П.А., Италия.

Знак по международной регистрации №926889 представляет собой словесное обозначение «АРКЕТИПО», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926889. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №926889 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «АРКЕ» по международной регистрации №906816 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие владельца противопоставленной международной регистрации №906816 на регистрацию в Российской Федерации знака «ARKETIPO» в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель, в том числе софы, стулья, сиденья, табуреты, шезлонги, диваны, кровати».

Указанное Письмо-согласие [1] представлено в качестве приложения к корреспонденции от 29.06.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.04.2007) приоритета международной регистрации №926889 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также 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 №926889 представляет собой словесное обозначение «ARKETIPO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №906816 представляет собой обозначение «ARKE'», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного знака «ARKE'» в состав заявленного знака «ARKETIPO» по международной регистрации №926889.

Товары 20 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, так как относятся к одной родовой группе «мебель».

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленное письмо правообладателя противопоставленной международной регистрации №906816 [1], согласно которому последний выражает согласие на регистрацию в Российской Федерации знака «ARKETIPO» в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель, в том числе софы, стулья, сиденья, табуреты, шезлонги, диваны, кровати», устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926889 для данных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии вышеуказанной международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 20 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.06.2009, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 19.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №926889 в отношении товаров 20 класса МКТУ.**