

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.07.2010, поданное по поручению компании Globe International Nominees Pty Ltd, Australie (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №970124, при этом установила следующее.

Международная регистрация №970124 произведена Международным Бюро ВОИС 02.06.2008 на имя компании Globe International Nominees Pty Ltd 42 Barkly Street St Kilda VIC 3182 (AU) в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №970124 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «GLOBE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.02.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №970124 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №970124 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 15 классов МКТУ с принадлежащим португальской компании RCN-COMPANHIA DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TEXTEIS, LIMITADA 42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS знаком «GLOBE» по международной регистрации №651424 (дата международной регистрации 14.09.1995), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.07.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. По мнению лица, подавшего возражение, знак по международной регистрации №651424 не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №970124 в связи с досрочным прекращением действия противопоставленной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №970124 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 12.07.2010.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.06.2008) международной регистрации №970124 знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированные 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных 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.

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.

Комбинированный знак по международной регистрации №970124 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую изобразительный элемент в виде расположенных друг в друге геометрических фигур. Под изобразительным элементом находится слово «GLOBE», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка слово «GLOBE» означает шар; земной шар (см. <http://lingvo.yandex.ru>), произносится как «гло-уб». Правовая охрана знака по международной регистрации №970124 испрашивается в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №970124 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака по международной регистрации №651424.

Противопоставленный знак по международной регистрации №651424 (приоритет от 14.09.1995) также является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «GLOBE», выполненный буквами латинского алфавита, причем буква «O» выполнена в виде стилизованного земного шара с отходящей от него тенью. Знаку по международной регистрации №651424 предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что входящие в их состав словесные элементы «GLOBE», выполняющие основную индивидуализирующую функцию, являются тождественными в семантическом и фонетическом отношении. Различное графическое исполнение сравниваемых знаков существенного влияния на их восприятие не оказывает, поскольку основное внимание потребителя в данном случае акцентируется на словесных элементах, выполняющих самостоятельную

индивидуализирующую функцию. Сходство сравниваемых знаков в материалах возражения не оспаривается.

Перечень товаров, приведенных в международной регистрации №970124 и противопоставленной международной регистрации №651424, включают однородные товары 18 и 25 классов МКТУ, такие как предметы одежды и аксессуары из кожи, сумки, зонты. Однородность товаров 18 и 25 классов МКТУ заявителем также не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решение Роспатента от 17.02.2010 и являются основанием для удовлетворения возражения.

К таким обстоятельствам относится Решение Роспатента от 16.08.2010, согласно которому правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №651424 была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного знака была досрочно прекращена 18.08.2010, то есть до даты (19.08.2010) принятия рассматриваемого возражения к рассмотрению, противопоставление знака по

международной регистрации №651424 в качестве основания для признания несоответствия знака по международной регистрации №970124 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров в настоящее время отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.07.2010, отменить решение Роспатента от 17.02.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №970124 в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.