

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 – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 27.10.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 20.05.2010 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973, поданное компанией LE.MA S.R.L., Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 965973 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.08.2007 на имя заявителя в отношении товаров 01, 09, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с конвенционным приоритетом от 19.04.2007.

Знак по международной регистрации № 965973 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «LEMA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадратную фигуру, образованную четырьмя латинскими буквами «L», повернутыми соответствующим образом. Внутри указанного квадрата расположены четыре буквы «E», также повернутые в разных направлениях.

Роспатентом в МБ ВОИС 23.06.2009 направлено предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973 в отношении товаров 12 класса МКТУ, содержащее следующие мотивы: знак по международной регистрации № 965973 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству

№ 275896 и со знаком по международной регистрации № 816122, имеющими более ранние приоритеты.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2009 от представителя заявителя поступил ответ на предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973 в отношении товаров 12 класса МКТУ, содержащий просьбу об ограничении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ, а также письменное согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 816122 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973 в отношении ограниченного перечня товаров.

Представителю заявителя 15.03.2010 направлен запрос экспертизы, в котором сообщено, что в результате проведенного заявителем самостоятельно через МБ ВОИС ограничения заявленного перечня товаров, правовая охрана знака по международной регистрации № 965973 испрашивается на территории Российской Федерации только для товаров 01 класса МКТУ, в связи с чем вынести окончательное решение в отношении товаров 09 и 12 классов МКТК не представляется возможным.

В поступившем 28.04.2010 ответе на запрос от 15.03.2010, представителем заявителя подтверждено ограничение заявителем заявленного перечня только товарами 01 класса МКТУ.

Таким образом, решением Роспатента от 20.05.2010 знаку по международной регистрации № 965973 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- произведенное 24.09.2009 через МБ ВОИС ограничение перечня товаров только товарами 01 класса МКТУ в действительности не имело места: владелец знака по международной регистрации № 965973 лишь откорректировал перечень товаров 01 класса МКТУ, не отказываясь при этом от товаров 09 и 12 классов МКТУ;

- МБ ВОИС подтвердило существующие неточности в публикациях в базах данных (Madrid Express и ROMARIN) и в Официальном бюллетене (Official Gazette);

- в настоящее время записи в базах данных соответствуют действительности: заявителем изменен перечень товаров 01 класса МКТУ, перечни заявленных товаров 09 и 12 классов МКТУ оставлены без изменений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973 в отношении всех заявленных товаров 01, 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В пользу своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия записи в базе данных Madrid Express о знаке по международной регистрации № 965973 по состоянию на 30.03.2010 на 3 л. [1];

- копия записи в базе данных ROMARIN о знаке по международной регистрации № 965973 по состоянию на 30.03.2010 на 1 л. [2];

- копия публикации в Официальном бюллетене о знаке по международной регистрации № 965973 на 1 л. [3];

- копия записи в базе данных Madrid Express о знаке по международной регистрации № 965973 по состоянию на 28.10.2010 на 3 л. [4];

- копия записи в базе данных ROMARIN о знаке по международной регистрации № 965973 по состоянию на 28.10.2010 на 1 л. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2007) конвенционного приоритета международной регистрации № 965973 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 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 пунктах 14.4.2.2, 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 965973 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «LEMA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадратную фигуру, образованную четырьмя латинскими буквами «L», повернутыми соответствующим образом. Внутри указанного квадрата расположены четыре буквы «E», также повернутые в разных направлениях. Правовая охрана знака по международной регистрации № 965973 испрашивается в отношении товаров 01, 09 и 12 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 275896 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LEMA», выполненный наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенный внутри треугольника в его основании. Правовая охрана

товарному знаку по свидетельству № 275896 предоставлена в отношении товаров 07, 12, 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 816122 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «lema», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен неопределенной формы изобразительный элемент. Правовая охрана знака по международной регистрации № 816122 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ [3].

В сравниваемых комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминается, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

В результате анализа на тождество и сходство знака по международной регистрации № 965973 и противопоставленных знаков установлено, что они включают в себя тождественный словесный элемент «LEMA», чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых знаков. Смысловое значение у словесного элемента «LEMA» отсутствует.

Незначительные отличия в графическом исполнении сравниваемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 965973 и противопоставленные знаки являются сходными на основании фонетического тождества их словесных элементов.

При анализе однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки [1], [2] и [3], коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась также высокая степень сходства знаков [1], [2] и [3], поскольку, чем сильнее сходство сравниваемых обозначений, тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

Товары 01 и 09 классов МКТУ в перечнях противопоставленных знаков отсутствуют. Кроме того, предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973, направленный в МБ ВОИС 23.06.2009, касается только товаров 12 класса МКТУ.

Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1], полностью совпадают с товарами 12 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знаку [2], что свидетельствует об их однородности.

Знаку [3] на территории Российской Федерации не предоставлена правовая охрана для товаров 12 класса МКТУ. Вместе с тем перечень товаров, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [3], также содержит позиции, являющиеся однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ. В частности, однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ в данном случае являются товары 07 класса МКТУ «моторы для лодок», ввиду совместной встречаемости данных товаров в обиходе. Представленное письмо-согласие от правообладателя знака [3] не может быть учтено, поскольку не отражает его права в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В отношении представленного 25.12.2009 заявителем уточнения перечня товаров 12 класса МКТУ следует отметить, что данные изменения не приводят к выводу о неоднородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знака [1] и указанных в перечнях знаков [2] и [3], поскольку маркировка сходными знаками товаров «части транспортных средств» и «транспортные средства» разными производителями приведет к их смешению в гражданском обороте.

Ввиду изложенного знак по международной регистрации № 965973 [1] и противопоставленные знаки [2] и [3] являются сходными до степени смешения в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, с учетом ошибочности сведений, опубликованных в базах данных и Официальном бюллетене при корректировке заявителем перечня товаров 01 класса МКТУ, а также с учетом вышеприведенного анализа на соответствие знака по международной регистрации № 965973 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку может быть предоставлена в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.10.2010, изменить решение Роспатента от 20.05.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 965973 в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ.