

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 17.03.2009. Данное возражение подано фирмой «International Finance Corporation», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 919160, при этом установлено следующее.

Словесный знак "SME TOOLKIT" с конвенционным приоритетом от 28.06.2006 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 30.08.2006 № 919160 в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.12.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 919160 для всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в

отношении всех заявленных товаров и услуг знак сходен до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- словесным "СМЕ" по свидетельству № 301830, приоритет 15.09.2004, Чикаго Меркантайл Иксчейндж Инк., корпорация штата Делавэр (US), товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ [1];

- словесным "СМЕ SPAN" по свидетельству № 333277, приоритет 31.03.2006, Чикаго Меркантайл Иксчейндж Инк., корпорация штата Делавэр (US), товары 09 класса МКТУ [2].

В решении также указано, что элемент "TOOLKIT" исключен из правовой охраны в отношении всех товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ (пункт 1 статьи 6 Закона).

В Палату по патентным спорам 17.03.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 919160, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, что подтверждено в решении Роспатента, в связи с чем международному знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по согласию правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2].

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено письмо-согласие от 29.01.2009 с переводом {1}.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 919160 в отношении всех товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.06.2006) конвенционного приоритета знака по

международной регистрации № 919160 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 № 919160 является словесным "SME

"TOOLKIT" и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент "TOOLKIT" является неохраняемым элементом, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 6 Закона, с чем заявитель выразил согласие. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "СМЕ" [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак "СМЕ SPAN" [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически сходный элемент "SME/СМЕ", что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Анализ товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 919160, показывает, что они являются однородными товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Заявителем представлено от правообладателя противопоставленных регистраций письмо {1}, в котором выражено согласие правообладателя на

регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации № 919160 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Коллегия принимает во внимание вышеуказанное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков с учетом того, что имеются отличия в сравниваемых знаках (знаки не тождественны).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 919160 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 919160 на территории Российской Федерации с указанием словесного элемента "TOOLKIT" в качестве неохраняемого.