

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 23.01.2009, поданное компанией Дайсева Сейки Кабусики Кайся (Биг Дайсева Сейки Ко., Лтд.), Япония (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 23.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916166, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №916166 с конвенционным приоритетом от 01.08.2006, произведенной в отношении товаров 7 класса МКТУ, указанных в перечне, является Дайсева Сейки Кабусики Кайся (Биг Дайсева Сейки Ко., Лтд.), Япония.

Знак по международной регистрации №916166 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме квадрата черного цвета с вертикальными полосками, на фоне которого расположены элементы «BIG» и «BIG DAISHOWA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.10.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916616. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 7 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 №916616 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «BIG» по свидетельству №279577 в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют фонетическое, графическое и смысловое отличия;
- заявителем получено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916170 в отношении товаров 7 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны международной регистрации №916616 на территории Российской Федерации в отношении товаров 7 класса МКТУ.

Заявителем представлены:

1. Распечатки из словарей.
2. Письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916170.

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

С учетом даты (01.08.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №916616 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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 №916616 является комбинированным обозначением и представляет собой квадрат с

вертикальными полосками, на фоне которого расположены элементы «BIG» и «BIG DAISHOWA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Анализ показал, что наиболее сильным элементом заявленного знака является элемент «BIG», выполненный крупным шрифтом в первом случае и повторенный ниже в составе словосочетания «BIG DAISHOWA», что способствует его запоминанию потребителем.

Противопоставленный в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №279577 представляет собой слово «BIG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом красного цвета с горизонтальными полосками.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в состав заявленного знака по международной регистрации, а именно совпадения элементов «BIG».

Совпадение данных значимых элементов («BIG» - большой, крупный, высокий [см. Интернет словарь АБВУ Lingvo]) определяет и семантическое сходство сравниваемых знаков.

Отличие в исполнении сопоставляемых знаков и используемых шрифтах не может быть решающим при определении сходства обозначений в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства наиболее значимых словесных элементов.

Вывод экспертизы об однородности товаров 7 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров правомерен.

Вместе с тем, представленное заявителем согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №279577 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916616 в отношении товаров 7 класса МКТУ устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации.

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

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.01.2009, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 23.10.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №916616 в отношении товаров 7 класса МКТУ.**