

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2016, поданное компанией Oculus VR, LLC США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210634, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1210634 с конвенционным приоритетом от 13.12.2013 на имя заявителя 12.06.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1210634 представляет собой словесное обозначение «**OCULUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.01.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210634 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1210634 сходен до



степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «
по международной регистрации №1193036, которому ранее предоставлена правовая
охрана на территории РФ на имя иного лица в отношении однородных товаров 09
класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2016, заявителем приведены следующие аргументы:

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласии на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1210634 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению оригиналом письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210634 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела, и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.12.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1210634 правовая база для оценки правовой охраны знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 имеющими более ранний приоритет.


Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1210634 представляет собой словесное обозначение «**OCULUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1193036 представляет собой комбинированное обозначение со

словесным элементом «OCULUS», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной трехконечной звезды. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к категории товаров широкого потребления, имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей. Довод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков по международным регистрациям №1210634 и №1193036 показал, что они являются сходными на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «OCULUS» в переводе с английского языка означает «глаз; почка; глазок; отверстие в вершине купола» и др.

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, было представлено согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1193036 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210634 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2016, отменить решение Роспатента от 19.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1210634 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.