

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 29.03.2010, поданное компанией KIMARK societe en commandite par actions (SCA), Бельгия (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 знаку по международной регистрации № 946770, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 946770 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 16.11.2007 с конвенционным приоритетом от 13.06.2007 на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 946770 представляет собой словесное обозначение «OWK», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 24.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946770. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 946770 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №946770 сходен до степени смешения с товарными знаками «OWK» по свидетельству №258952, «ОВК» по свидетельству № 202792 и «OWK» по свидетельству №218398, зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия регистрации товарного знака «ОВК» по свидетельству №202792 истек;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №218398, № 258952 принял решение о передаче исключительного права на данные товарные знаки заявителю (компании KIMARK societe en commandite par actions (SCA)).

- копии уведомлений о государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки, копии приложений к свидетельствам и копии договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №218398, № 258952 будут представлены на заседании коллегии.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946770.

К возражению приложена распечатка с сайта www.fips.ru.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2010, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки;
- распечатки электронной переписки;
- копия лицензионного договора на использование товарных знаков от 01.02.2005.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (13.06.2007) международной регистрации №946770 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, 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 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, 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 № 946770 представляет собой словесное обозначение «OWK», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета (1).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 218398 является комбинированным и представляет собой обрамленный широкой белой полосой шестиугольник, в который вписан прямоугольник со словесным обозначением «OWK», выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Сверху и снизу от этого прямоугольника расположены треугольники черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ (2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202792 является комбинированным и представляет собой обрамленный широкой белой полосой шестиугольник, в который вписан прямоугольник со словесным обозначением «ОВК», выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Сверху и снизу от этого прямоугольника расположены треугольники черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ (3).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 258952 является комбинированным и представляет словесное обозначение «OWK», буква «О» которого выполнена оригинальным образом (два полукруга смещены по отношению друг к другу, в центре них размещена решетка). Буквы «W» и «K» выполнены стандартным шрифтом под наклоном буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ (4).

Сходство знака по международной регистрации (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) обусловлено наличием в их составе словесных обозначений «OWK»[о-в-к] и «OBK» [о-в-к].

Лексическое значение у сравниваемых обозначений отсутствует, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Ассоциирование знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков (2-4) обусловлено фонетическим сходством их составляющих, визуальное отличие в графическом исполнении знаков не влияет на различие в восприятии знаков в целом.

Сходство знаков заявителем в возражении не оспаривалось.

Однородность товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ знака по международной регистрации (1) и товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4) определяется тем, что они либо совпадают («бумажники, рюкзаки, зоны», «постельное белье», «одежда»), либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации товаров.

Однородность товаров заявителем в возражении также не оспаривалась.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заключение экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 946770 нормам законодательства следует признать правомерным.

Что касается ссылки заявителя на то, что дата истечения срока действия регистрации противопоставленного товарного знака (3) истекла (27.01.2010), Палата по патентным спорам отмечает, что действующим законодательством предусмотрен льготный шестимесячный период для продления срока действия регистрации (см. статью 1491 Кодекса), ввиду чего данное противопоставление не могло быть снято.

Заявитель предполагал представить сведения подтверждающие переход исключительного права на противопоставленные товарные знаки (2 и 4) к заявителю. Однако данных документов на обозрение коллегии Палаты по

патентным спорам представлено не было. В связи с этим противопоставленные товарные знаки (2 и 4) остаются препятствием к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №946770.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2009.