

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 30.06.2010. Данное возражение подано компанией «Арт-Инвест Сп. з о.о.», Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «5.10.15.» по заявке № 2008719944/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2008719944/50 на регистрацию обозначения «5.10.15.» в качестве товарного знака была подана 24.06.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой композицию из цифр «5», «10», «15», расположенных под наклоном и выполненных в оригинальной графике. После каждой цифры расположены изображения окружностей. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в красном, желтом, зеленом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.03.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719944/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 16, 35 классов МКТУ, указанных в

перечне. В отношении всех заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ сходно до степени смешения со знаком «5.10.15» по международной регистрации №988058 с приоритетом от 15.11.2007, правовая охрана которому испрашивается на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя компании «Treugid Trust Reg.», Лихтенштейн.

В Палату по патентным спорам 30.06.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008719944/50, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации был зарегистрирован недобросовестно и нарушает права заявителя на принадлежащий ему товарный знак и коммерческое обозначение «5.10.15.», которые используются им на территории Польши с 1992 года;
- в настоящий момент заявитель предпринимает попытки по аннулированию базовой национальной регистрации на территории Лихтенштейна, на основании которой была подана заявка на международную регистрацию №988058 на территории Российской Федерации;
- по противопоставленной международной регистрации был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (знак, состоит из комбинации простых цифр, то есть не обладает различительной способностью), а также на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса (знак может ввести в заблуждение потребителей в отношении производителя

товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, которые в действительности производит заявитель по настоящей заявке);

- по противопоставленной международной регистрации 29.07.2010 был вынесен окончательный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

В подтверждении изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка противопоставленной регистрации с переводом на 3 л. [1];
  - распечатка предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации с переводом на 5 л. [2];
  - распечатка сайта [www.51015kids.eu](http://www.51015kids.eu) на 4 л. [3];
  - фотографии одежды на 4 л. [4];
  - копия ответа на запрос от 29.07.2010 на 1 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008719944/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (24.06.2008) заявки №2008719944/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Кодекс 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

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 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Заявленное обозначение является изобразительным, состоит из композиции цифр «5», «10, «15», выполненных стандартным шрифтом и расположенных под наклоном друг к другу. После каждой цифры помещено изображение окружности, напоминающей точку. Предоставление правовой охраны испрашивается в красном, желтом, зеленом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 18, 25, 28 и 35 классов МКТУ. Приоритет от 24.06.2008.

Противопоставленный знак по международной регистрации состоит из цифр «5», «10, «15», выполненных стандартным шрифтом и разделенных точками. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Приоритет от 15.11.2007.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и

противопоставленного знака по международной регистрации показал, что в основу знаков положена тождественная комбинация цифр, разделенных точками, определяющая их запоминание в целом. Исполнение заявленного обозначения в цвете и расположение цифр под наклоном друг к другу не добавляет ему существенных отличий, которые приводили бы к качественно иному восприятию и придавали бы ему существенные отличия от противопоставленной регистрации. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Заявителем сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации не оспаривается.

Анализ товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показал, что они однородны товарам 18, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации, поскольку они либо соотносятся как «род-вид», либо содержат тождественные позиции, имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров заявителем также не оспаривается.

При рассмотрении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719944/50 коллегия Палаты по патентным спорам учла следующую информацию.

Согласно статье 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков в тех странах, где это предусматривается законодательством, Администрации, уведомленные Международным бюро о регистрации знака или о требовании расширения охраны, имеют право заявить, что охрана этого знака на их территории не может быть

предоставлена. Администрации, которые хотят воспользоваться этим правом, должны сообщить о своем отказе с указанием всех мотивов Международному бюро.

На момент обращения заявителя в Палату по патентным спорам, Патентное Ведомство Российской Федерации по противопоставленному знаку по международной регистрации №988058 вынесло уведомление о предварительном отказе, который в последствии не был преодолен. Его суть сводилась к тому, что знак, являющийся предметом международной регистрации, признан несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, которым в действительности является заявитель.

Коллегия Палаты по патентным спорам учитывая факт отказа в предоставлении правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №988058, а также основания для такого отказа, считает, что указанный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2008719944/50 в отношении всех товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.06.2010, изменить решение Роспатента от 18.03.2010, зарегистрировать обозначение по заявке №2008719944/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(591)

красный, желтый, зеленый, черный

(511)

03 - Детская косметика.

05 - Детское питание.

16 - Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, писчебумажные товары и канцелярские принадлежности, конторские принадлежности, издания и публикации, книги и периодика.

18 - Кожа и имитация кожи и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, сумки, мешки, чемоданы, рюкзаки, зонты, зонты солнечные.

25 - Одежда, обувь, головные уборы.

28 - Игры и игрушки, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные.

35 - Услуги розничной и оптовой торговли.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.