

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 03.03.2016, поданное «Майкрософт Мобайл Ой», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197274А, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.06.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1197274А на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1197274А представляет собой словесное обозначение «LUMIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.11.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197274А, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1197274А тождественен товарному знаку «LUMIA» по свидетельству №474657, имеющему более ранний приоритет и

зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что знаку по международной регистрации №1197274А не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании статей 1477, 1479, 1481 Кодекса, так как на имя заявителя ранее предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №474657 в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении Роспатента от 18.11.2015 экспертиза привела дополнительные, ранее не рассматривавшиеся основания для отказа в виде статей 1477, 1479, 1481 Кодекса;

- в этой связи экспертиза нарушила пункт 2 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятого в Мадриде 27.06.1998 (далее – «Мадридский протокол») и просит снять основания для отказа предусмотренные статьями 1477, 1479, 1481 Кодекса;

- знак по международной регистрации №1197274А и противопоставленный товарный знак по свидетельству №474657 принадлежат одному и тому же лицу, в связи с чем основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197274А в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены документы, касающиеся внесения изменений в противопоставленный товарный знак по свидетельству №474657.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (06.06.2013) знака по международной регистрации №1197274А правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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 14.4.2.2 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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 №1197274А представляет собой словесное обозначение «LUMIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарный знак по свидетельству №474657, который включает в себя фонетически тождественный элемент «LUMIA».

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании внесения изменений в противопоставленный товарный знак по свидетельству №474657 правообладателем является компания «Майкрософт Мобайл Ой», Кейлалахдентие 2-4, 02150 Эспоо, Финляндия, то есть заявитель.

Таким образом, владельцем международной регистрации №1197274А и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №474657 является одно и те же юридическое лицо. В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1197274А требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197274А, предусмотренные статьями 1477, 1479, 1481 Кодекса, могут быть сняты, поскольку в предварительном решении Роспатента от 12.03.2015 экспертиза не уведомила МБ ВОИС об этих мотивах для отказа в срок, установленный пунктом 2 статьи 5 Мадридского протокола.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2016, отменить решение Роспатента от 18.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197274А в отношении товаров 09 класса МКТУ.