

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.01.2013, поданное компанией «VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE», Франция (далее - заявитель) на решение Роспатента по международной регистрации № 1072544, при этом установила следующее.

Знак «**D*FROST**» с конвенционным приоритетом от 06.08.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 03.02.2011 за № 1072544 в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.11.2012 было принято решение, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1072544 для заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано тем, что знак в отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО ФРОСТ) товарным знаком «ФРОСТ» по свидетельству № 217538, приоритет 05.07.2000 [1].

В палату по патентным спорам 14.01.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного товарного знака [1] не возражает против предоставления

правовой охраны знаку по международной регистрации № 1072544 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ и предоставил письмо-согласие. Кроме того, в возражении дан анализ отличия сравниваемых знаков, а также отсутствия взаимодополняемости и взаимозаменяемости товаров 09 и 11 классов МКТУ, присутствующих в обоих знаках.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1072544 в отношении всех заявленных товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была представлена переписка по международной регистрации № 1072544 (1) и оригинал письма-согласия (2).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.08.2010) международной регистрации № 1072544 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном

Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 «**D*FROST**» по международной регистрации № 1072544 является комбинированным и представляет собой композицию из буквы «D» и слова «FROST», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между которыми расположен знак в виде пятиконечной звезды. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «**ФРОСТ**» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [1] знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «FROST/ФРОСТ», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Товары 09 и 11 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1072544 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного товарного знака [1] дал свое согласие (2) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1072544 в отношении заявленных товаров 09 и 11 классов МКТУ. В письме-согласии указано, что ООО «ФРОСТ» обязуется не оспаривать предоставление правовой охраны и подтверждает, что письмо-согласие не может быть отозвано.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1072544 и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 14.01.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации № 1072544 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.01.2013, отменить решение Роспатента от 09.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1072544.