

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, рассмотрела возражение от 14.03.2011, поданное компанией Yara Phosphates Oy, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977069, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №977069, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.01.2008 на имя компании Kemira Phosphates Oy, Финляндия, испрашивается в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате разъединения компании Kemira Phosphates Oy ее наименование было изменено на Yara Phosphates Oy, (P.O. Box 900 FI-00181 Helsinki) Финляндия, и правообладателем международной регистрации №977069 стал заявитель.

Знак по международной регистрации №977069 представляет собой словесное обозначение «BOLIFOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977069. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что знак по международной регистрации №977069 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «BOLIFOR» по международной регистрации №977069 является тождественным с товарным знаком «BOLIFOR» по свидетельству №371414, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 31 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.03.2011 указано, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №371414, после регистрации в Роспатенте 21.02.2011 за №РП0001271 перехода исключительного права на товарный знак без договора, является заявитель, в силу чего противопоставленный товарный знак по свидетельству №371414 не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №977069.

К возражению приложена распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации противопоставленного товарного знака по свидетельству №371414 и распечатка из информационной системы для бизнеса (Business information system - BIS-Search) о заявителе (компании Yara Phosphates Oy) и ее адресах (почтовый адрес: 900 FI-00181 HELSINKI и адрес для посетителей: Mechelininkatu 1a 00180 HELSINKI).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №977069.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.01.2008) международной регистрации №977069 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №977069, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BOLIFOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.05.2010 основано на наличии тождественного со знаком «BOLIFOR» товарного знака «BOLIFOR» по свидетельству №371414.

Противопоставленный товарный знак «BOLIFOR» по свидетельству №371414 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и зарегистрирован в отношении товаров 01, 05 и 31 классов МКТУ.

Вместе с тем следует отметить, что в результате изменений, внесенных в противопоставленный товарный знак, его правообладателем является заявитель, при этом перечень товаров 01 и 31 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №977069, не является тождественным с перечнем товаров 01 и 31 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, что позволяет рассматривать эти регистрации в качестве вариантов знака, принадлежащих одному лицу.

Разночтение в адресах правообладателей, указанных регистрации №371414 и международной регистрации №977069, обусловлен тем, что в регистрации №977069 указан адрес местоположения (адрес для посетителей), а в международной регистрации №977069 – почтовый адрес, что подтверждается выпиской из BIS-Search, приложенной к возражению.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977069.

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

удовлетворить возражение от 14.03.2011, отменить решение Роспатента от 28.05.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №977069.