

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 10.06.2011, поданное ТОВАССО`S IMEX S.P.A., Италия (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 № 1003514, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1003514 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 17.03.2009 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На территории Российской Федерации правовая охрана знака испрашивается в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Комбинированный знак «*Friends*» по международной регистрации № 1003514 представляет собой словесное обозначение «FRIENDS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом было вынесено решение от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003514, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 1003514 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 746512, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 10.06.2011, доводы которого сводятся к тому, что знаки не являются сходными, а также тот факт, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 746512 на территории Российской Федерации истек, ввиду чего данный знак более не является препятствием к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003514.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003514.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка из базы данных МБ ВОИС;
- распечатка из базы данных Роспатента.

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

С учетом даты (17.03.2009) международной регистрации № 1003514 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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 14.4.3 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.

Комбинированный знак «*Friends*» по международной регистрации № 1003514 представляет собой словесное обозначение «FRIENDS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный словесный знак «HAI-FRIENDS» по международной регистрации № 746512 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [2].

Ассоциирование знаков [1] и [2] в целом в отношении однородных товаров обусловлено фонетическим вхождением и семантическим сходством (Friends – с английского языка друзья) их «сильных» словесных элементов «FRIENDS».

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента, а именно, на дату принятия возражения к рассмотрению (20.07.2011) истек срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака [2], и, следовательно, указанный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003514, в отношении товаров 10 класса МКТУ, заявленных к регистрации на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 10.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003514 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.