

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.10.2008, поданное компанией «J.C. Rags B.V.», The Netherlands (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 830214 в отношении товаров 25 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 830214 знака «J.C. RAGS» произведена МБ ВОИС 25.06.2004 с конвенционным приоритетом от 25.05.2004 для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя. В соответствии с последующим указанием действие международной регистрации № 830214 расширено на Российскую Федерацию с 04.08.2005. Впоследствии 11.12.2006 перечень товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации был ограничен следующими товарами: «vetements; chapellerie; chaussures; a l'exception des vetements, chaussures et couvre-chefs pour enfants».

Знак представляет собой обозначение «J.C. RAGS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На основании решения Роспатента от 07.07.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 830214 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «J.C. RAGS» по международной регистрации № 791319 от 18.09.2002 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 830214 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 20.10.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. решением Суда по правам на интеллектуальную и промышленную собственность г. Стамбула 26.12.2006 было вынесено решение о досрочном прекращении действия базовой регистрации № 2002 17414 турецкого знака «J.C. RAGS»;

2. на основании базовой регистрации № 2002 17414 была подана заявка на международный знак № 791319;

3. товары 25 класса МКТУ знака по международной регистрации № 791319 однородны товарам знака по международной регистрации № 830214;

4. согласно пункту 3 статьи 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков принятие окончательного решения об отмене или признании недействительной базовой регистрации № 2002 17414 в отношении всех или части товаров, указанных в международной регистрации, влечет аннулирование в соответствующей части международной регистрации № 791319;

5. в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, после вступления в законную силу решения суда, Патентное ведомство Турции уведомит о прекращении действия национальной регистрации № 2002 17414 МБ ВОИС;

6. с прекращением действия противопоставленной международной регистрации № 791319 и внесением соответствующих данных в международный реестр она перестанет являться препятствием для регистрации знака по международной регистрации № 830214 на территории Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия решения Суда по правам на интеллектуальную и промышленную собственность г. Стамбула с переводом на английский и русский язык (на 8 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 830214 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Впоследствии заявителем были представлены следующие сведения:

- постановлением Верховного Суда г. Стамбула по правам на интеллектуальную и промышленную собственность 26.05.2009 было вынесено решение, подтверждающее вышеуказанное решение суда о досрочном прекращении действия базовой регистрации № 2002 17414 турецкого знака «J.C. RAGS»;

- судебный процесс об отмене или признании недействительной базовой регистрации № 2002 17414 турецкого знака «J.C. RAGS» был начат до истечения пятилетнего срока, считая с даты международной регистрации № 791319;

- на основании вступившего в законную силу решения Верховного Суда г. Стамбула по правам на интеллектуальную и промышленную собственность о прекращении действия регистрации № 2002 17414 для товаров 25 класса МКТУ Патентное ведомство Турции 15.04.2010 вынесло окончательное

решение о прекращении действия указанного знака и уведомило об этом факте МБ ВОИС.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии постановлений и судебных решений с переводом (на 17 л.), сведений об исключении из реестра товарных знаков регистрации № 2002 17414 турецкого знака «J.C. RAGS» в отношении товаров 25 класса МКТУ с переводом (на 3 л.), а также письма Патентного Института Турции о направлении в МБ ВОИС уведомления о прекращении действия регистрации № 2002 17414 и сведений из бюллетеня с переводом (на 9 л.).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2010, заявителем представлены данные с сайта <http://www.wipo.int> о внесении соответствующих изменений в противопоставленный знак по международной регистрации № 791319 с переводом (на 9 л.).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 20.10.2008, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.08.2005) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 830214 правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила).

Согласно положениям пункта 3 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.) [далее - Протокол] охрана, возникающая в

результате международной регистрации, независимо от того, являлась ли она предметом передачи прав или нет, не может уже испрашиваться, если до истечения пяти лет, считая с даты международной регистрации, базовая заявка или регистрация, произведенная на ее основе, или базовая регистрация, в зависимости от случая, в частности, была предметом окончательного решения об исключении из реестра или признании недействительной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации. Это применимо также, если обращение в суд или судебное рассмотрение, связанное с отзывом базовой заявки или отменой, исключение из реестра или признание недействительной регистрации, произведенной на основе базовой заявки, или базовой регистрации, или возражение против базовой заявки по истечении пяти лет приводит к окончательному решению об отказе, отмене, исключению из реестра или признанию недействительной, или решению, требующему отзыва базовой заявки или регистрации, произведенной на ее основе, или базовой регистрации, в зависимости от случая, при условии, что такое обжалование, судебное рассмотрение или отказ были начаты до истечения упомянутого срока.

Согласно положениям пункта 4 Протокола Ведомство происхождения уведомляет Международное бюро, как это предписано Инструкцией, о соответствующих обстоятельствах и решениях согласно пункту 3, а Международное бюро информирует заинтересованные Стороны и осуществляет соответствующую публикацию, как это предписано Инструкцией. Ведомство происхождения в случае необходимости обращается к Международному бюро с просьбой исключить в установленном порядке международную регистрацию из реестра, и Международное бюро выполняет эту просьбу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 830214 (1) представляет собой обозначение «J.C. RAGS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 791319 (2) от 18.09.2002 (базовая регистрация № 2002 17414 от 17.10.2003) представляет собой обозначение «J.C. RAGS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенное на фоне прямоугольника. Правовая охрана знака (2) действовала на территории

Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2) на тождество и сходство, а также однородность анализируемых товаров показал следующее.

Вывод о сходстве знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлен тождеством звучания, совпадением лексического значения, использованием при написании букв латинского алфавита словесного элемента «J.C. RAGS», входящего в состав сравниваемых знаков. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Товары 25 класса МКТУ знака (1) и товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, относятся к одним родовым понятиям («одежда, обувь, головные уборы»), продаются в одинаковых секциях магазинов. Указанные обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня знака (1) и товаров 25 класса МКТУ противопоставленного знака (2), что заявителем не оспаривается.

Учитывая сходство знаков и однородность товаров, знак (1) является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (2), что и было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что базовая регистрация № 2002 17414 знака (2), произведенная в Турции, была аннулирована для товаров 24 и 25 классов МКТУ по решению 1-го Гражданского Суда г. Стамбула по правам на интеллектуальную и промышленную собственность. Согласно положениям пунктов 3 и 4 Протокола принятие окончательного решения об отмене или признании недействительной базовой регистрации № 2002 17414 в отношении всех или части товаров, перечисленных в международной регистрации, влечет аннулирование в соответствующей части международной регистрации знака

(2), поскольку судебный процесс был начат до истечения 5-летнего срока, считая с даты международной регистрации знака (2). Сведения об аннулировании (дата аннулирования 29.11.2009) знака (2) внесены в настоящее время в базу данных ВОИС.

На основании вышеупомянутого коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.10.2008, отменить решение Роспатента от 07.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 830214 в отношении товаров 25 класса МКТУ.**