

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 05.08.2013, поданное компанией ЮПУНГ, ИНК., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728943, при этом установила следующее.

Изобразительное обозначение по заявке №2011728943 с приоритетом от 05.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1104604 с конвенционным приоритетом 18.03.2001 и №1012020 с приоритетом от 22.06.2009, которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков достигнуто соглашение о сосуществовании. Правообладатель противопоставленных знаков – компания Pro Feet Functional Wear GmbH, не видит угрозы смешения сопоставляемых обозначений, вследствие чего предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011728943.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель ограничил перечень заявленных товаров 25 класса МКТУ следующим образом: одежда, за исключением нижнего белья, носков; головные уборы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.09.2011) поступления заявки №2011728943 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.


Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.


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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение  по заявке №2011728943 является изобразительным, представляет собой латинскую букву «F», выполненную в оригинальной графике. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, за исключением нижнего белья, носков; головные уборы».

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1012020 также является изобразительным, представляет собой латинскую букву «F», выполненную в оригинальной графике. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1104604 является комбинированным, включает в свой состав латинскую букву «F» в оригинальной графике и расположенный на ней словесный элемент «FUSE», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что указанные в них товары 25 класса МКТУ соотносятся друг с другом как род / вид (одежда и предметы одежды), что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №1012020, №1104604, которое обуславливается одинаковым общим зрительным впечатлением от восприятия сравниваемых обозначений (сравниваемые обозначения представляют собой латинскую букву «F» со сходной графической стилизацией и наклоном вправо).

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 19.04.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента от 19.04.2013, однако, являются основанием для отмены указанного решения.

К указанным обстоятельствам относится письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №1012020, №1104604.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют основания для противопоставления знаков по международным регистрациям №1012020, №1104604 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2011728943 товаров 25 класса МКТУ «одежда, за исключением нижнего белья, носков; головные уборы».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.08.2013, отменить решение Роспатента от 19.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728943.