

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.03.2009 на решение Роспатента от 26.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007701830/50, поданное Глен Димплекс ЮК Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007701830/50 с приоритетом от 26.01.2007 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 7, 9 и 11 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой абстрактную фигуру, состоящую из двух смежных полудуг, внутри левой помещен круг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.11.2008 было принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров 7 и 9 классов МКТУ. В отношении части заявленных товаров 7, 9 и всех товаров 11 класса МКТУ было отказано в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2007701830/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В решении отмечено, что заявленное обозначение тождественно ранее зарегистрированному изобразительному знаку по международной регистрации №573740, приоритет от 13.02.1991, зарегистрированному на имя Glen Dimplex Deutschland GmbH для однородных товаров 7, 9 и 11 классов МКТУ

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.03.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленной международной регистрации №573740 согласен на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2007701830/50, что подтверждается представленным письмом-согласием.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 26.11.2008 и регистрации в качестве товарного знака заявленного изобразительного обозначения для всех заявленных товаров.

К возражению приложено письмо-согласие от 21.01.2009 компании Глен Димплекс Дойчланд ГмбХ, Германия [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (26.01.2007) заявки № 2007701830/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенны в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил по внешней форме, наличию или отсутствию симметрии, виду и характеру изображений, сочетанию 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 является изобразительным и представляет собой абстрактную фигуру, состоящую из двух смежных полудуг, внутри левой помещен круг.

Противопоставленный знак по международной регистрации №573740 также является изобразительным и представляет собой абстрактную фигуру, состоящую из двух смежных полудуг, внутри левой помещен круг.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №573740 показал, что они являются тождественными.

Часть товаров 7, 9 и все товары 11 классов МКТУ заявленного обозначения по заявке №2007701830/50 однородна товарам 7, 9 и 11 классов МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной международной регистрации №573740.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности применения в решении Роспатента от 26.11.2008 норм, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, владелец противопоставленной международной регистрации №573740 дал согласие на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации заявленному обозначению в отношении всех товаров 7, 9 и 11 классов МКТУ, указанных в заявке. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельца более раннего знака. Закон в этой части содержит норму права, допускающую регистрацию, но не обязывающую при наличии письма-согласия во всех случаях регистрировать обозначения. Коллегия Палаты по патентным спорам в данном случае не усматривает оснований для принятия во внимание письма-согласия для регистрации в качестве товарного заявленного обозначения в отношении части товаров 7, 9 и всех товаров 11 классов МКТУ, поскольку сравниваемые обозначения являются тождественными, что приведёт к смешению их потребителем в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2008