

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 01.07.2010, поданное THE WILLOW FASHION GROUP PTY LTD, Австралия (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 №945875, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №945875 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 02.11.2007 с конвенционным приоритетом от 19.10.2007 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №945875 представляет собой словесное обозначение «WILLOW», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 06.04.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945875. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №945875 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №945875 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №794078, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 01.06.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №945875 и противопоставленный знак по международной регистрации №794078 не сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- перечень товаров 25 класса МКТУ международной регистрации №945875 был ограничен до товаров «Женская одежда/Vetements pour femmes»;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 06.04.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945875.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из Интернет www.wipo.int с переводом на русский язык (1);
- письмо-согласие от 31.05.2010 с переводом на русский язык (2).

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

С учетом конвенционного приоритета (19.10.2007) международной регистрации №892529 правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 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.

Знак по международной регистрации №945875 представляет собой словесное обозначение «WILLOW», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета (3).

Противопоставленный знак по международной регистрации №794078 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в форме ромба, на котором изображены капли, а также расположены, друг под другом словесные элементы

«WILLOW» и «TEX», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части ромба находится прямоугольник с расположенным на нем словесным элементом «WASSERABWEISEND», выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита белого цвета меньшим размером, чем другие словесные элементы (самостоятельная правовая охрана данному элементу не представлена). Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ (4).

Сходство знака по международной регистрации №945875 (3) и противопоставленного знака по международной регистрации №794078 (4) обусловлено фонетическим и семантическим (Willow – ива, тальник, бита см. <http://translate.google.ru>) сходством, доминирующих в составе знаков словесного элемента «WILLOW».

Различие в графическом исполнении ослабляет сходство сравниваемых знаков, однако присутствие в их составах тождественного словесного элемента «WILLOW» дает основание считать, что знак по международной регистрации (3) сходен до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации (4), несмотря на имеющиеся различия.

Заявителем, был ограничен перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован в МБ ВОИС знак по международной регистрации № 945875, а именно: «Женская одежда/Vetements pour femmes».

Однако, товары 25 класса МКТУ знака по международной регистрации (3) и противопоставленного знака по международной регистрации (4) являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное знак по международной регистрации (3) сходен с противопоставленным знаком по международной регистрации (4) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что и было отмечено в решении Роспатента.

Вместе с тем, в письме согласия от 31.05.2010 (2), представленном заявителем, владелец противопоставленного знака по международной регистрации (4) выразил согласие на регистрацию на территории Российской Федерации знака по международной регистрации (3) на имя заявителя для товаров «женская одежда» 25 класса МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации (3) не является тождественным противопоставленному знаку по международной регистрации (4) и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945875.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.07.2010, отменить решение Роспатента от 06.04.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №945875.