

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 09.12.2010, поданное по поручению компании Инвеско Холдинг Кампани Лимитед, Великобритания (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 №987706.

Международная регистрация №987706 произведена Международным Бюро ВОИС 24.09.2008 на имя компании Invesco Holding Company Limited 30 Finsbury Square London EC2F 1AG (Royaume-Uni) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №987706 является словесным, состоит из словесного обозначения «INVESCO PERPETUAL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.07.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987706 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №987706 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащих иным лицам:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «INVESCO» по свидетельству №128221 (приоритет от 23.08.1993), со словесным товарным знаком «INVESCO» по свидетельству №377325 (приоритет от 28.01.2008); «INVESCO POWERSHARES» по свидетельству №387721 (приоритет от 28.08.2008), ранее зарегистрированными на имя Инвеско Холдинг Кампании Лимитед, компания Великобритании, 1555 Пичтри Стрит НЕ, Атланта, Джорджия 30309, Соединенные Штаты Америки;

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «Perpetual» (международная регистрация №741401 с датой регистрации от 21.07.2010), ранее зарегистрированным на имя Invesco Administration Services Limited Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames OXFORDSHIRE, RG9 1HH (GB).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.12.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем по рассматриваемой регистрации №987706 и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №128221, №377325, №387721 является одно лицо; соответствующее ходатайство о внесении изменений в адрес заявителя по международной регистрации №987706 направлено в ВОИС;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №741401, являющийся родственной компанией заявителя, предоставил свое письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №987706.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №987706 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- письма в ВОИС относительно внесения изменений в наименование владельца международной регистрации №987706;

- копия письма-согласия.

Кроме того, на заседании коллегии представитель заявителя представил оригинал письма-согласия от 24.02.2011 с внесенными в него уточнениями.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.09.2008) приоритета знака по международной регистрации №987706 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается только 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987706 в отношении услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в

отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет знаков по свидетельствам №128221, №377325, №387721 и международной регистрации №741401, принадлежащих иному лицу.

Знак по международной регистрации №987706 представляет собой словесное обозначение «INVESCO PERPETUAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарно-справочным данным, слово «INVESCO» не имеет смыслового значения, а слово «PERPETUAL» в переводе с английского языка означает «вечный, бесконечный», см. <http://lingvo.yandex.ru>. В этой связи можно сделать вывод, что данные словесные элементы не образуют словосочетания с определенным смысловым значением, в связи с чем экспертиза проводится отдельно по каждому слову. Правовая охрана знака по международной регистрации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №128221 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «О» и словесный элемент «INVESCO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «INVESCO» [2] по свидетельству №377325 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «INVESCO POWERSHARES» [3] по свидетельству №387721 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Смысловое значение словесного элемента «POWERSHARES», также как и слова «INVESCO» отсутствует в наиболее распространенных словарях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №741401 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной горной вершины и словесный элемент «Perpetual», выполненный

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №987706 и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показывает, что все они представляют собой или включают в свой состав словесные элементы «INVESCO» и «PERPETUAL». Учитывая изложенное, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение этих словесных элементов.

Сходство знака по международной регистрации №987706 и противопоставленных знаков [1] – [3] основано на фонетическом вхождении в их состав словесного элемента «INVESCO», занимающего доминирующее положение. Данный словесный элемент, как указывалось выше, не имеет смыслового значения, однако, является частью фирменного наименования заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, что обуславливает возможность ассоциирования этих сравниваемых обозначений друг с другом.

Что касается сопоставительного анализа знака по международной регистрации №987706 и противопоставленного знака по международной регистрации №741401, то сходство этих обозначений основано на фонетическом и семантическом тождестве входящего в их состав словесного элемента «PERPETUAL».

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что использование строчных и заглавных букв при написании сравниваемых знаков существенного влияния на их восприятие не оказывают, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами одного (латинского) алфавита без каких-либо существенных графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Таким образом, знак по международной регистрации и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков. Так, перечень знака по международной

регистрации №987706 и противопоставленных знаков [1] – [4] включает однородные услуги 36 класса МКТУ, относящиеся к финансовой деятельности и страхованию.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решение Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от владельца противопоставленного знака [4] согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987706 в отношении услуг 36 класса МКТУ. Имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях по международным регистрациям №987706 и №741401 позволяют принять во внимание письменное согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №741401.

Кроме того, заявитель изменен на следующий: Invesco Holding Company Limited, 1555 Peachtree Street NE Atlanta, Georgia 30309 (US). С учетом внесенных изменений противопоставление товарных знаков [1], [2], [3] более не является правомерным, поскольку заявителем по рассматриваемой международной регистрации и правообладателем этих товарных знаков является одно и то же лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №128221, №377325, №387721 и международной регистрации №741401 в части несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг в настоящее время отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.12.2010, отменить решение Роспатента от 29.07.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987706 в отношении услуг 36 класса МКТУ.