

**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 16.08.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1033705, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ELEMENT 14» была произведена Международным Бюро ВОИС 17.02.2010 за №1033705 для товаров 09 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Premier Farnell PLC, Великобритания (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1033705 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифры 14.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.11.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033705. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1033705 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса цифре «14» не может быть предоставлена правовая охрана.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1033705 сходен до степени смешения

- с товарным знаком по свидетельству № 422763, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаком по международной регистрации №768367, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ на имя иного лица [2].

В Палату по патентным спорам 20.08.2012 поступило возражение от 16.08.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.11.2011:

- правообладатели противопоставленных знаков предоставили письма, в которых выражают согласие на регистрацию знака по международной регистрации № 1033705 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1033705 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

- 1 Оригиналы писем согласий.
2. Договор о сосуществовании знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.02.2010) приоритета международной регистрации №1033705 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющих словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, 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 их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «ELEMENT 14» по международной регистрации № 1033705 включает словесный элемент выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифру «14».

Противопоставленный товарный знак «ELEMENT» по свидетельству №422763 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «ELEMENT 5» по международной регистрации №768367 состоит из словесного элемента выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифры «5».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «ELEMENT».

Сравниваемые обозначения имеют различия только в наличии (или отсутствии) цифровых элементов «5» и «14».

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 9 класса являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Анализ однородности услуг 38 класса МКТУ заявленного перечня и услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации [2], показал, что они соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1033705 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 16.11.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033705 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленной международной регистрации и заявитель заключили договор [2] о сосуществовании товарных знаков, заявителю было представлено согласие на регистрацию знака на территории Российской Федерации. Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №422763 также предоставил согласие на регистрацию на территорию Российской Федерации знака по международной регистрации №10337005. Таким образом, предоставленные правообладателями противопоставленных знаков письма - согласия [1] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033705 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Что касается исключения из самостоятельной правовой охраны цифрового элемента «14» как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее. Цифровой элемент «14» связан семантически со словесным элементом «ELEMENT» и придает обозначению дополнительную различительную способность, в связи, с чем знаку по международной регистрации № 1033705 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в целом.

С учетом изложенных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1033705 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 16.08.2012, отменить решение Роспатента от 16.11.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033705 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.**