

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 08.12.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1027884, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1027884 была произведена Международным Бюро ВОИС 21.12.2009 для товаров 05 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя SOPHARMA AD, Болгария, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1027884 является комбинированным, представляющим собой прямоугольник синего цвета в нижней части которого расположены белые полосы и изображение корня, в правом верхнем углу расположен словесный элемент «plus», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.09.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1027884. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1027884 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 и 16 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1027884 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 144151, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаками по международным регистрациям №№701386, 983166, имеющими более ранний приоритет охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 05, 16 классов МКТУ на имя иного лица [2,3].

В Палату по патентным спорам 09.12.2011 поступило возражение от 08.12.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.09.2011:

- правовая охрана противопоставленной международной регистрации №983166 была прекращена;

- владельцы противопоставленных регистраций №144151 и №№983166 и 701386 предоставили свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027884.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027884 в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены письма согласия от владельцев противопоставленных товарных знаков.

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

С учетом даты (21.12.2009) приоритета международной регистрации №1027884 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, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по международной регистрации № 1027884 является комбинированным, представляет собой прямоугольник синего цвета, внутри которого расположены горизонтальные линии белого цвета и изображение корня, в правой верхней части расположен словесный элемент «PLUS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №144151 [1] является комбинированным, представляющим собой изображение двух геометрических фигур, внутри которых расположен словесный элемент «PLUS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «PLUS» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №983166,701386 [2,3] являются комбинированными, представляющими собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «Plus», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 701386 предоставлена в отношении товаров 02, 03 , 04, 05, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и части 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленной международной регистрации №983166 прекращена на основании полного аннулирования базовой регистрации.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных обозначений «PLUS».

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия, однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим и фонетическим тождеством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров показал, что заявленные товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Товары 16 класса МКТУ присутствуют только в перечне противопоставленной международной регистрации №983166, базовая регистрация которой аннулировано. В этой связи данное противопоставление может быть снято.

Сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 09.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027884 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №144151 и владелец международных регистраций №№983166, 701386 дали свое согласие на предоставление правовой охраны международной регистрации №1027884 в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ.

Таким образом, предоставленные правообладателями противопоставленного товарного знака по свидетельству №144151 и международных регистраций №№ 701386, 983166 письма - согласия устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027884 в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1027884 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 08.12.2011, отменить решение Роспатента от 09.09.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027884 в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ.