

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 07.02.2013, поданное по поручению компании Specialized Bicycle Components, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072444.

Международная регистрация №1072444 знака «STATUS» произведена Международным Бюро ВОИС 23.03.2011 с конвенционным приоритетом от 10.03.2011 на имя заявителя – Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle Morgan Hill, CA 95037 (États-Unis) в отношении товаров 12 класса МКТУ: «bicyclettes et cadres de bicyclettes» (велосипеды и велосипедные рамы).

Роспатентом 09.11.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072444 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1072444 сходен до степени смешения с товарным знаком «СТАТУС/STATUS» (свидетельство №178395 с приоритетом 09.04.1977), зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа», 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в перечне товаров 12 класса МКТУ, и испрашивает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072444 только в отношении товаров 12 класса МКТУ: «bicyclettes à l'exception des tricycles et cadres de bicyclettes à l'exception des cadres de tricycles» (велосипеды, за исключением трехколесных велосипедов, велосипедные рамы, за исключением рам трехколесных велосипедов)».

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №178395 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1072444 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ;

- уточненный перечень товаров 12 класса МКТУ не однороден товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №178395, поскольку они имеют различную область применения и функциональное назначение, отличаются также по своей стоимости и условиям сбыта.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1072444 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ: «bicyclettes à l'exception des tricycles et cadres de bicyclettes à l'exception des cadres de tricycles».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 12.03.2013, заявитель представил оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №178395 на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1072444 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.03.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1072444 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Знак по международной регистрации №1072444 является словесным «STATUS», выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ: «bicyclettes à l'exception des tricycles et cadres de bicyclettes à l'exception des cadres de tricycles».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству представляет собой словесное обозначение «СТАТУС/STATUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; транспортные средства трехколесные».

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что они являются сходными за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «STATUS/СТАТУС», что заявителем не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 09.11.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Анализ однородности товаров 12 класса уточненного перечня МКТУ «bicyclettes à l'exception des tricycles et cadres de bicyclettes à l'exception des cadres de tricycles» (велосипеды, за исключением трехколесных велосипедов, велосипедные рамы, за исключением рам трехколесных велосипедов), в отношении которых испрашивается предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072444 и товаров 12 класса МКТУ «автомобили; транспортные средства трехколесные», в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №178395, показал, что они являются неоднородными, поскольку в уточненном заявителем перечне отсутствуют трехколесные транспортные средства.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам учла тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака считает, что товары, маркируемые сравниваемые обозначениями не будут смешиваться в гражданском обороте. Указанное подтверждается представленным заявителем письменным согласием правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1072444 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

С учетом уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ и представленного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №178395 коллегия палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 07.02.2013 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1072444.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.02.2013, отменить решение Роспатента от 09.11.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1072444 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «bicyclettes à l'exception des tricycles et cadres de bicyclettes à l'exception des cadres de tricycles».