

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 22.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.08.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066368, поданное компанией ЭЙР ЧАЙНА ЛИМИТЕД, Китай (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1066368, произведенной Международным бюро ВОИС 04.01.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37, 39, 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1066368 представляет собой изображение иероглифов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.08.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066368 в отношении услуг 37, 39, 43 классов МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1066368 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1066368 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AIR CHINA» по свидетельству №453966 с приоритетом от 12.11.2010 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «AIR CHINA», «PhoenixMiles» по свидетельству №437389 с приоритетом от 02.07.2010 в отношении однородных услуг 37, 39 классов МКТУ [2].

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

- заявленный знак по международной регистрации №1066368 и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному юридическому лицу;
- различие в адресе заявителя по международной регистрации №1066368 и адресе правообладателя регистраций №№ 453966, 437389 было связано с тем, что в регистрациях №№ 453966, 437389 был указан адрес фактического места нахождения заявителя, а в международной регистрации №1066368 – юридический адрес;
- заявителем были предприняты меры по приведению к единообразию адресов во всех документах.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 21.08.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37, 39, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.01.2011) приоритета международной регистрации №1066368 правовая база для оценки её 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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 №1066368 представляет собой изображение иероглифов. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 37, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «AIR CHINA», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изображения иероглифов, расположенных над словесными элементами «AIR CHINA», и изобразительного элемента в виде стилизованной птицы. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух частей. Первая часть знака состоит из словесных элементов «AIR CHINA», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изображения иероглифов, расположенных над словесными элементами «AIR CHINA», изобразительного элемента в виде стилизованной птицы. Вторая часть знака состоит из словесных элементов «PhoenixMiles», выполненных прописным шрифтом буквами латинского алфавита, под которыми расположено изображение иероглифов. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в знак по международной регистрации №1066368 и противопоставленные товарные знаки [1-2] включен общий элемент – изображение иероглифов, что обуславливает сходство сравниваемых знаков, поскольку знак по международной регистрации №1066368 может восприниматься как знак серии.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Таким образом, знак по международной регистрации №1066368 и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными.

Относительно однородности услуг 37, 39, 43 классов МКТУ знака по международной регистрации №1066368 и услуг 37, 39, 43 классов МКТУ

противопоставленных товарных знаков [1-2] необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку имеют один круг потребителей и условия их оказания и назначение.

Однородность услуг 37, 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1066368, с услугами 37, 39, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения юридического адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2].

В результате внесенных изменений, заявителем по международной регистрации №1066368 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1066368 в отношении услуг 37, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.02.2013, отменить решение Роспатента от 21.08.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1066368 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 37, 39, 43 классов МКТУ.