

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 18.03.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1081385, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ВАКОМА TWIST» была произведена Международным Бюро ВОИС 19.04.2011 за №1081385 для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ВАКОМА Sp.zo.o., Польша (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1081385 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1081385. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1081385 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1081385 сходен до степени смешения

- с товарным знаком «ТВИСТ» по свидетельству № 294717, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя иного лица [1].

В Палату по патентным спорам 20.03.2013 поступило возражение от 18.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.12.2012:

- сравниваемые знаки не сходны по семантическому и фонетическому критерию сходства;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо, в котором выражают согласие на регистрацию знака по международной регистрации № 1081385 в отношении всех заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1081385 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1 Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2011) приоритета международной регистрации №1081385 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).

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 «ВАКОМА TWIST» по международной регистрации № 1081385 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ТВИСТ» по свидетельству №294717 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного знака в обозначение по международной регистрации.

Следует отметить, что словесный элемент «bakoma» не имеет смыслового значения, в силу чего менее запоминается потребителем по сравнению со значимым словом «твист/twist»

Графическое различие обусловлено выполнением обозначений шрифтовыми единицами различных алфавитов.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, являются однородными товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1081385 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента

от 24.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081385 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака представил согласие на регистрацию знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя владельца международной регистрации. Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081385 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

С учетом изложенных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1081385 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованию пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 18.03.2013, отменить решение Роспатента от 24.12.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081385 в отношении товаров 29 класса МКТУ.