

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 28.04.2015, поданное компанией ALDEBARAN ROBOTICS, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.01.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1021411 на имя заявителя 19.10.2009 в отношении товаров 07, 09, 28 классов МКТУ. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было произведено 23.04.2013 в отношении всех вышеуказанных товаров.

Знак по международной регистрации №1021411 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного иероглифа, ассоциативно напоминающего фигурку человечка.

Роспатентом 27.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411 в отношении всех товаров 09, 28 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1021411 сходен до степени смешения со знаком по международной

регистрации №856313, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09, 28 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на сходстве по внешней форме, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетанию цветов.

В возражении от 28.04.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак по международной регистрации №1021411 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение башни, выполненное четырьмя фигурами черного цвета;

- противопоставленный знак по международной регистрации №856313 также является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение человека, выполненное пятью фигурами черного цвета;

- с учетом изложенного заявитель полагает, что сравниваемые обозначения имеют различное смысловое значение и внешнюю форму, в связи с чем не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- с мнением заявителя согласен и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №856313, который предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в России на имя заявителя для всех заявленных товаров и услуг 07, 09 и 38 классов МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №856313 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411.

Оригинал указанного письма-согласия (1) представлен на заседании коллегии 14.09.2015.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (23.04.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1021411 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного иероглифа, ассоциативно напоминающего фигурку человечка. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №856313 также представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной фигурки человечка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Анализ сходства сравниваемых знаков показал, что они представляют собой вертикально ориентированные изображения, составленные из не соединенных между собой геометрических фигур. При этом общий контур фигур (внешняя форма) позволяет их ассоциативно воспринимать в качестве стилизованных фигур человечков.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, в силу чего ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09, 28 классов МКТУ сравниваемых знаков или совпадают, или являются однородными в силу принадлежности к одной родовой группе и совпадению по назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1021411 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №856313 в отношении однородных товаров 09, 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака в письме (1) дал свое бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411 в отношении товаров 07, 09, 28 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 28.04.2015, отменить решение Роспатента от 27.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1021411.