

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, рассмотрела возражение от 25.07.2013, поданное компанией Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1094592, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1094592 с конвенционным приоритетом от 17.03.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 31.08.2011 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1094592 представляет собой словесное обозначение «Big X», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 18.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1094592 в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1094592 не соответствует требованиям пункта 6 (2), пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1094592 сходен до степени смешения с товарным знаком «BIG» (свидетельство №279577 с приоритетом от 04.07.2003), зарегистрированным в отношении товаров 07, 11, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07, 12 класса МКТУ, на имя

Ассоциации содействия экспортерам «Промышленно-торговая группа «БИГ», 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 53.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения буквенный элемент «Х» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является общепринятым символом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.07.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279577 досрочно прекращена полностью решением Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя от 25.06.2013, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ устранено;

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что буквенный элемент «Х» является неохраняемым.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094592 в отношении всех товаров 07, 08, 12 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.03.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1094592 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся

общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности

товаров принимается 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 №1094592 представляет собой словесное обозначение «Big X», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094592 испрашивается в отношении товаров 07, 08, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №279577 представляет комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «BIG», выполнен с помощью растровой графики буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 07, 11, 12 классов МКТУ.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1094592 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №279577 установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 07, 12 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 18.04.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, при принятии решения коллегией палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Согласно решению Роспатента, правовая охрана товарного знака по свидетельству №279577 досрочно полностью прекращена, в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех товаров 07, 11, 12 классов МКТУ 25.06.2013 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации. Следует отметить, что вышеуказанное решение вступило в силу на дату принятия возражения к рассмотрению.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №279577 не препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1094592 на территории Российской Федерации.

С учетом указанных обстоятельств палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 25.07.2013 и предоставить правовую охрану

знаку по международной регистрации №1094592 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленное обозначение входит буквенный элемент «Х», представляющий собой букву, не имеющую характерного графического исполнения, при этом данный элемент занимает периферийное положение в обозначении. В связи с чем, он может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод экспертизы заявителем в возражении от 25.07.2013 не оспаривался.

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

удовлетворить возражение от 25.07.2013, отменить решение Роспатента от 18.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094592 в отношении всех товаров 07, 08, 12 классов МКТУ с исключением из правовой охраны буквенного элемента «Х».