

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 26.10.2012, поданное компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1066010, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1066010, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.12.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 12 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №1066010 представляет собой словесное обозначение «ConnectedDrive», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1066010. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1066010 не соответствует требованиям статей 1477, 1479, 1481 и пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «ConnectedDrive» по международной регистрации №1066010 является тождественным со знаком «ConnectedDrive» по международной регистрации №726930, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении идентичных товаров 09, 12 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что однородность (тождественность) сравниваемых товаров определяется по каждой позиции, поданной заявителем, внутри класса. Отличия в перечне 09 и 12 классов МКТУ международной регистрации №1066010 носят уточняющий характер, не изменяет смысла заявленных позиций, и поэтому такие позиции экспертиза относит к тождественным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.10.2012 указано, что ни одна из статей Кодекса, на которые ссылается экспертиза в заключении по результатам экспертизы, ни прямо, ни косвенно не содержит положений, запрещающих владельцу зарегистрированного на территории Российской Федерации товарного знака, иметь несколько охранных документов, устанавливающих различные даты приоритета на данный товарный знак.

Кроме того, в возражении отмечено, что правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для обозначения, имеющего другую дату приоритета, нежели противопоставленный знак по международной регистрации №726930, базирующегося на иной национальной (немецкой) регистрации и имеющего отличия в перечне товаров и услуг, при этом внутри 09 и 12 классов МКТУ также имеются различия, в силу чего перечни товаров 09 и 12 классов МКТУ в заявленном и противопоставленном знаках нельзя признать идентичными.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066010.

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

С учетом даты (21.12.2010) международной регистрации №1066010 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 №1066010, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ConnectedDrive», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.07.2012 основано на наличии тождественного со знаком «ConnectedDrive» по международной регистрации №1066010 знака «ConnectedDrive» по международной регистрации №726930.

Противопоставленный знак «ConnectedDrive» по международной регистрации №726930 выполнен тем же стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита и зарегистрирован в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 42 классов МКТУ. Правообладателем знака по международной регистрации №726930 является заявитель.

В целом перечни товаров и услуг в сравниваемых международных регистрациях отличаются, при этом следует отметить, что и перечень товаров 09 класса МКТУ (за исключением позиции «*composants électroniques pour véhicules automobiles*», которая присутствует в обеих регистрациях и является тождественной) и товаров 12 класса МКТУ в этих регистрациях не являются тождественными, поскольку имеют различия в формулировках наименований товаров.

Таким образом, несмотря на тождество сравниваемых обозначений, указанные различия в перечнях товаров и услуг позволяет рассматривать эти регистрации в качестве вариантов знака, принадлежащего одному лицу.

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

удовлетворить возражение от 26.10.2012, отменить решение Роспатента от 27.07.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066010 в отношении

товаров 09 класса МКТУ «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de traitement de données et ordinateurs; programmes informatiques et logiciels (enregistrés)», товаров 12 класса МКТУ и услуг 38 класса МКТУ.