

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 27.11.2013, поданное компанией Werner Christian Obojes, Autriche (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104927, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1104927 с конвенционным приоритетом от 27.05.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 11.11.2011 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1104927 представляет собой словесный элемент «Warm-ME», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, справа от которого расположен изобразительный элемент в виде концентрических окружностей неправильной формы.

Решением Роспатента от 31.07.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1104927 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1104927 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с изобразительным знаком по международной регистрации №981432 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 27.11.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2013, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- в МБ ВОИС было подано заявление об ограничении перечня заявленных товаров до «clothing, footwear, headgear, excluding sportswear»(одежда, обувь, головные уборы, за исключением спортивной одежды);

- правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении ограниченного вышеуказанным образом перечня товаров 25 класса МКТУ, о чем свидетельствует прилагаемая копия безотзывного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104927 в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.05.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1104927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Warm-ME», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного справа от него изобразительного элемента в виде концентрических окружностей неправильной формы.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой изображение незамкнутой кривой линии, образованной окружностями, имеющими неправильную форму. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков показал следующее.

Противопоставленный знак [1] сходен с изобразительным элементом, входящим в состав знака по международной регистрации №1104927, по общему зрительному впечатлению, создаваемому сходной внешней формой,

отсутствием у них симметрии, а также характером изображений (оба изображения являются стилизованными). Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются между собой из-за наличия в знаке по международной регистрации №1104927 словесного элемента «Warm-ME», отсутствующего в противопоставленном знаке. Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1104927 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 25 класса МКТУ: «Clothing, footwear, headgear, excluding sportswear», что подтверждается оригиналом письма, представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104927 для ограниченного соответствующим образом перечня товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.11.2013, отменить решение Роспатента от 31.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104927 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «Clothing, footwear, headgear, excluding sportswear».