

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 06.12.2013, поданное IMRAN HUSSAIN, RIZWANA HUSSAIN, MAARIAH HUSSAIN, DANYAAL HUSSAIN, ZAHRA HUSSAIN, Royaume-Uni (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 №862386, при этом установила следующее.

Международная регистрация №862386 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 29.03.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.07.2004 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №862386 представляет собой словесный элемент «ESSENCE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.02.2013 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 №862386 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №862386 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированным знаком по международной регистрации №733196 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 06.12.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2013, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] отличаются по фонетическому признаку, так как состоят из разного количества слов, слогов, имеют разный состав согласных и гласных звуков;

- сравниваемые обозначения отличаются между собой по общему зрительному впечатлению, виду используемых шрифтов, месту и площади, занимаемыми тождественным элементом «ESSENCE» в знаках;

- смысловые значения обозначений «ESSENCE» и «AIR ESSENCE» являются разными, поскольку «essence» в переводе с английского языка означает «существо», «сущность», «существование», «экстракт», «эссенция», «квинтэссенция» и др., «air essence» может быть переведено как «воздушное существо», «воздушная сущность» и т.д.;

- правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в международной регистрации №862386, 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 №862386 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (29.03.2011) территориального расширения международной регистрации №862386 на Российскую Федерацию 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 14.4.2.2 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.

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 №862386 представляет собой словесное обозначение «ESSENCE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающий в переводе с английского языка «существо; сущность,

субстанция; квинтэссенция; эссенция, экстракт; создание (небесное создание, духи небес) и др.» (см. Новый англо-русский словарь под общей ред. Ю.Д. Апресяна, М., Русский язык, 2000, стр.690).

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ: «Ladies sanitary products: sanitary towels/napkins and tampons».

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 05 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесный элемент «AIR», выполненный в оригинальной графической манере со стилизованной буквой «А», под которым расположен словесный элемент «essence», выполненный стандартным шрифтом и имеющий значительно меньший размер по сравнению с элементом «AIR». Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков показал следующее.

Знак по международной регистрации №862386 «ESSENCE» фонетически и семантически тождественен словесному элементу «essence», входящему в состав противопоставленного знака [1]. Наличие в знаке [1] словесного элемента «AIR» не оказывает существенного влияния на смысловое значение обозначения в целом. Тот факт, что словесные элементы, входящие в знак [1], расположены на разных уровнях и выполнены с использованием разных графических решений, не позволяет воспринимать обозначение как словосочетание, что дает основания рассматривать элементы «AIR» и «essence» как два отдельных элемента. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются между собой визуально, что обусловлено использованием оригинальной графики при выполнении элемента «AIR» и разных шрифтов при выполнении элемента «ESSENCE».

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] с

предоставлением знаку по международной регистрации №862386 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №862386.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.12.2013, отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №862386 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.