

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 29.11.2013, поданное компанией ПРОБИ АБ, Швеция (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 №1085907, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1085907 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.05.2011 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1085907 представляет собой словесный элемент «PROBI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.02.2013 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 №1085907 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1085907 сходен до степени смешения в отношении части однородных товаров 01 класса МКТУ и всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ со словесными товарными знаками «ПРОБИО» по свидетельству №280234 [1] и «PROBIO-TEC BB-12»[2], зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ.

В возражении от 29.11.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2013, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] отличаются по фонетическому и графическому признаку;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в международной регистрации №1085907, и предоставили заявителю свое согласие, о чем свидетельствуют прилагаемые копии безотзывных писем-согласий.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085907 в отношении всех товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.05.2011) международной регистрации №1085907 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 №1085907 представляет собой словесное обозначение «PROBI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085907 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2],

правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПРОБИО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «PROBIO-ТЕС ВВ-12», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1085907 «PROBI» фонетически сходен с товарными знаками «ПРОБИО»/«PROBIO-ТЕС ВВ-12»[1-2], поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другие. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются между собой визуально, что обусловлено использованием букв разных алфавитов в случае с товарным знаком [1] и различной длиной обозначений при сравнении с товарным знаком [2]. Отсутствие у сравниваемых обозначений семантики не позволяет оценить их смысловое сходство.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2] с предоставлением знаку по международной регистрации №1085907 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, что подтверждается оригиналами писем, представленных заявителем на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085907.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.11.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085907 в отношении всех товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.