

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 04.01.2014, 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 №1106250, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1106250 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.06.2011 на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1106250 представляет собой словесное обозначение «**TOP MODEL BY DEPESCHE**», в котором словесный элемент выполнен в оригинальной графике, а остальные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 07.10.2013 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 №1106250 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1106250 сходен до степени смешения в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 38 классов МКТУ со знаками «ELLE TOPMODEL» по международным регистрациям №622005 [1] и №622006 [2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении от 04.01.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2014, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства за счет наличия в сравниваемых знаках элементов «BY DEPESCHE» - в заявленном и «ELLE» - в противопоставленных;

- правообладатель противопоставленных знаков не возражает против предоставления знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в международной регистрации №1106250, и предоставил заявителю свое согласие, о чем свидетельствует прилагаемый оригинал безотзывного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106250 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (29.06.2011) международной регистрации №1106250 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 №1106250 представляет собой словесное обозначение «**TOP MODEL BY DEPESCHE**», в котором слово «**TOP**» выполнено с использованием кругов черного цвета разного диаметра, остальные словесные элементы знака выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. «**TOP MODEL**» в переводе на русский язык означает «топ-модель», словесный элемент «**DEPESCHE**» в переводе с немецкого означает «депеша, телеграмма».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106250 основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 38 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «TopModel», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и слово «ELLE», расположенное под прямым углом к обозначению «TopModel» и означающее в переводе с французского языка «она». Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «ELLE TOPMODEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически и семантически, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество словесного элемента **TOP MODEL/TopModel/TOPMODEL**, входящего в знаки и занимающего в них доминирующее положение. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «**BY DEPESCHE**», а в противопоставленных знаках словесного элемента «ELLE», занимающих периферийное положение и выполненных буквами значительно меньшего размера, чем словесный элемент **TOP MODEL**, в частности, в знаке [1], не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом, также как и некоторые отличия в графических решениях сопоставляемых обозначений.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленных знаков [1-2] с предоставлением знаку по международной регистрации №1106250 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 16 и

услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, что подтверждается оригиналом письма, имеющегося в возражении.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106250.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.01.2014, отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106250 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.