

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.06.2013, поданное компанией «REPLY S.P.A.», Италия (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267, при этом установила следующее.

Знак «» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 01.04.2011 за № 1086267 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267 для части заявленных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, а также для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано тем, что знак в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «Издательский дом «Бурда») товарным знаком «клик CLICK» по свидетельству № 276979, приоритет 11.10.2002 [1].

В палату по патентным спорам 06.06.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знаки не сходны в целом, а область деятельности обладателей обоих знаков различна (проведен подробный анализ). Кроме того, указано, что владелец противопоставленного товарного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1086267 на территории Российской Федерации в отношении указанных в письме-согласии товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была представлена распечатки из сети Интернет (1) и оригинал письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.04.2011) международной регистрации № 1086267 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном

Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 1086267 является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде композиции из круга и треугольника, справа от которой размещены в две строки слова «CLICK» и «Reply», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в возражении в отношении товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Слово «CLICK» переводится с

английского языка как «щелчок, клик, звук-щелчок», слово «Reply» - «ответ, отклик, реплика».



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник красного цвета, на котором оригинальным шрифтом буквами белого цвета выполнены слова «клик» (вертикально) и «CLICK» (горизонтально). Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Слово «CLICK» переводится с английского языка как «щелчок, клик, звук-щелчок», слово «клик» в русском языке обозначает «крик, зов, возглас».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1086267 и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе в качестве основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемента фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CLICK», что обуславливает вывод о сходстве знаков.

Товары и услуги 16, 35 и 38 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации или оказания и круг потребителей.

Довод заявителя о различных фактических областях деятельности владельцев сравниваемых знаков не может быть признан убедительным, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях обоих знаков.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1086267 и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии международного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть

учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного товарного знака [1] дал свое согласие (2) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ. В письме-согласии указано, что оно действует бессрочно, без права отзыва и опротестования.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1086267 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 04.06.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.06.2013, отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1086267.