

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Min Byung Wook, Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1279246, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 13.07.2015 за №1279246 с конвенционным приоритетом от 02.07.2015 в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1279246 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SPECTRA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Роспатентом 21.07.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279246.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 25.10.2016, согласно которому знаку по международной регистрации №1279246 не может быть

предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1279246 **SPECTRA** сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1277012 с конвенционным приоритетом от 25.06.2015, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10, 11 классов МКТУ.

В Роспатент 27.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.07.2017, аргументируя его тем, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака прекращена, в связи с чем данный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1279246 в отношении всех заявленных товаров 10, 11 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного была приложена распечатка с сайта <http://wipo.int> **ROMARIN** сведений о знаке по международной регистрации №1277012.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1279246 в отношении всех заявленных товаров 10, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.07.2015) знака по международной регистрации №1279246 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элемент.

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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается 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 №1279246 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SPECTRA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ в синем, ярко-розовом, светло-розовом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указан знак **SPECTRA** по международной регистрации №1277012 – (2), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и сходный визуально словесный элемент «SPECTRA».

Товары 10, 11 классов МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1), и товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака (2) однородны, поскольку относятся к одной категории товаров (относящихся к санитарно-гигиеническим изделиям и оборудованию для матери и ребенка), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1279246 и противопоставленного знака по международной регистрации №1277012 в отношении однородных товаров 10, 11 классов МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1277012 прекращена 16.08.2017, следовательно, он не может учитываться в качестве противопоставления знаку по международной регистрации №1279246.

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1279246 в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ,

указанных в перечне регистрации, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2017, отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279246 в отношении всех товаров 10, 11 классов МКТУ.