

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 09.03.2011, поданное Аспо Ойй, Финляндия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1000839, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №1000839 с конвенционным приоритетом от 22.10.2008, произведенной в отношении товаров 12 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, является Aspo Oyj, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki, Финляндия.

Знак по международной регистрации №1000839 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде прямоугольника с пересекающимися ломаными линиями и элементы «ESL Shipping», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.12.2010 принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1000839 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ заявленному обозначению не может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1000839 является сходным до степени смешения со знаком «ESL» по международной регистрации №760691, произведенной на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ и имеющей более ранний приоритет.

При этом словесный элемент «Shipping» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.03.2011 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному знаку в отношении услуг 39 класса МКТУ.

По мнению заявителя, основанием для отмены решения Роспатента является передача исключительных прав на противопоставленный знак по международной регистрации №760691 в отношении услуг 39 класса МКТУ заявителю.

Сведения о внесении изменений в международную регистрацию №760691 от 16.11.2010 опубликованы МБ ВОИС 02.2011.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №1000839 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также 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 №1000839 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде прямоугольника с пересекающимися ломаными линиями и элементы «ESL Shipping», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом..

Слово «Shipping» в переводе с английского языка означает «торговый флот, суда, перевозка груза и др.» [см. Яндекс. Словари. ABBY Lingvo], в связи с чем указывает на вид и назначение приведенных в перечне товаров и услуг.

Таким образом, словесный элемент «Shipping» в отношении данных товаров и услуг может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак по международной регистрации №760691 представляет собой обозначение «ESL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества и графического сходства их сильных охраноспособных элементов «ESL».

Услуги 35, 39 классов МКТУ сравниваемых знаков однородны.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, представленные заявителем сведения о передаче 16.11.2010 исключительных прав на противопоставленный знак в отношении услуг 39 класса МКТУ заявителю (международная регистрация №760691А), опубликованные МБ ВОИС 02.2011,

устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1000839 в отношении приведенных в перечне услуг 39 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1000839 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 39 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 09.03.2011, отменить решение Роспатента от 27.12.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1000839 в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Shipping».