

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 09.09.2016 возражение компании The Vorru Company, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 844445 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 844445 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 19.08.2014 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 и 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 844445 представляет собой словесное обозначение «ВОРРУ», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ВОРРУ» по международной регистрации № 844445, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16, 18, 20, 25 и 28 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 18, 20, 25 и 28 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 1072811, 1054881, 1026470, 1019466, 935582, 793430 и 720552,

охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.09.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку только в отношении товаров 20 класса МКТУ, а правообладателем охраняемого в отношении товаров 20 класса МКТУ противопоставленного знака «BOBI» по международной регистрации № 1026470 (компанией Vobicompany Oy, Финляндия) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BOPPY» по международной регистрации № 844445 на имя заявителя, в частности, в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, в связи с чем было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласия от 30.08.2016.

В возражении также отмечено, что товары 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и товары 20 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, не являются однородными.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

К возражению приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 30.08.2016 [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (19.08.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации

включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 14.4.3 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 № 844445 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «ВОРРУ». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Перечни товаров противопоставленных международных регистраций знаков №№ 1072811, 1054881, 1019466, 935582, 793430 и 720552 совсем не содержат товаров 20 класса МКТУ, ввиду чего данные знаки никак не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской

Федерации рассматриваемому знаку в отношении ограниченного заявителем перечня товаров.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 1026470 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 05.03.2010 представляет собой словесное обозначение «BOBI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и данный знак охраняется в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Однако следует отметить, что товары 20 класса МКТУ «children's furniture; stationary and portable furniture items for use with infants and children; baby bolsters; infants' and children's clothes hangers; infant walkers; pillows» («детская мебель; стационарные и переносные предметы мебели для младенцев и детей; подушки-валики для детей; вешалки для одежды для младенцев и детей; детские ходунки; подушки»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, и товары 20 класса МКТУ «non-metal letter boxes, non-metal letter box units, non-metal litter bins» («почтовые ящики неметаллические; секции почтовых ящиков неметаллические; баки для мусора неметаллические»), в отношении которых охраняется противопоставленный знак, относятся к совершенно разным родовым группам товаров (детская мебель, ее элементы и постельные принадлежности – емкости для почты или мусора), имеют разное назначение и область применения (предметы интерьера и аксессуары для домашнего быта семьи – сбор и хранение почтовой корреспонденции или мусора), изготавливаются из разных материалов (мягкие и натуральные материалы, подходящие для детей, – прочные материалы, обеспечивающие сохранность содержимого емкости) и отличаются кругом потребителей (семьи с детьми – организации), что обуславливает вывод об отсутствии у сравниваемых товаров однородности.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. В силу этого обстоятельства противопоставленный знак по

международной регистрации № 1026470 никак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

Кроме того, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1026470 (компанией Vobicompany Oy, Финляндия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ВОРРУ» по международной регистрации № 844445 на имя заявителя, в частности, в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, что подтверждается письмом-согласием от 30.08.2016 [1].

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 844445 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.