

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 20.01.2014, поданное по поручению компании Найк Интернешнл Лтд., компания Бермуд, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725665, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011725665 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2011725665 заявленное на регистрацию обозначение является изобразительным, представляет собой стилизованную голову быка.

Роспатентом 22.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №359824 с приоритетом от 11.07.2007, №255295 с приоритетом от 13.09.2000 (срок действия регистрации продлен до 13.09.2020),

зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя НФЛ Пропертиз Юроп Б.В., Полаквег 14, 2288, ГГ Рийсвийк, Нидерланды.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 20.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2011725665.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011725665 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлено письмо-согласие от компании НФЛ Пропертиз Юроп Б.В. на регистрацию товарного знака по заявке №2011725665.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725665 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 товарным знаком, указанным в настоящем пункте, 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  по заявке №2012725665 с приоритетом от 09.08.2011 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение головы быка. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №255295 [1] и №359824 [2].

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №255295 [1] с приоритетом от 13.09.2000 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение головы быка и словесные элементы «TEXANS»,

«HOUSTON», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «HOUSTON» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359824 [2] с приоритетом от 11.07.2007 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение головы быка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], а также однородность товаров 25 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 20.01.2014, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №255295 [1] и №359824 [2], согласно которому компании НФЛ Пропертиз Юроп Б.В., Нидерланды не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725665 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, представленное заявителем согласие от компании НФЛ Пропертиз Юроп

Б.В., Нидерланды, является основанием для отмены решения Роспатента от 22.04.2013 и государственной регистрации изобразительного товарного знака по заявке №2011725665 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «обувь для тенниса; одежда для тенниса, а именно, шорты, рубашки, майки, спортивные фуфайки, толстовки, тренировочные брюки, свитера, пуловеры, куртки, жакеты, пиджаки, носки, головные уборы, банданы, внутренние ленты шляп, повязки для головы и запястий, напульсники».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.01.2014, отменить решение Роспатента от 22.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725665.