

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.04.2011, поданное РБР ЛЛС, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713882/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009713882/50 с приоритетом от 18.06.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, комбинированное обозначение содержит словесный элемент «JOIE», выполненный строчными буквами с заглавной буквы «J», оригинальным шрифтом с имитацией рукописных букв.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы». Впоследствии заявителем был уточнен перечень товаров 25 класса МКТУ следующим образом: «мужская, женская и детская одежда; мужские, женские и детские головные уборы; обувь».

Решением Роспатента от 25.01.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009713882/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «JOY» по международной регистрации №266873, правовая охрана

которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №266873 предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009713882/50, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009713882/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 25.01.2011 – [1];
- копия письма-согласия – [2].

Указанное Письмо-согласие представлено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.08.2011.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (18.06.2009) поступления заявки №2009713882/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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 элементы.

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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение по заявке №2009713882/50 является комбинированным, включает словесный элемент «Joie», выполненный в оригинальном графическом исполнении.

Противопоставленный знак по международной регистрации №266873 представляет собой словесное обозначение «JOY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 23-26, 34 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «JOIE» - «JOY» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей «JO-».

Смысловое сходство обусловлено тем, что понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы, что позволяет признать их в целом семантически сходными (joie – в переводе с английского языка означает радость, счастье, восторг; joy – в переводе с французского языка означает радость, веселье, см. Яндекс-словари).

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, однако графические отличия носят второстепенный характер.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой группы, 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 обозначения по заявке №2009713882/50 и знака по международной регистрации №266873 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009713882/50 в отношении

уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ «мужская, женская и детская одежда; мужские, женские и детские головные уборы; обувь». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009713882/50 в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражения от 29.04.2011, отменить решение Роспатента от 25.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009713882/50.