

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 19.10.2011, поданное по поручению японской компании ЕМ Ресёрч Организэйшн, Инк. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013416.

Международная регистрация №1013416 знака «ЕМ» произведена Международным Бюро ВОИС 13.02.2009 на имя заявителя – EM Research Organization, Inc. 1478 Kishaba, Kitanakagusuku-Son, Nakagami-Gun Okinawa 901-2311 Japan, в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1013416 является словесным и представляет собой слово «ЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.06.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013416 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1013416 сходен до степени смешения с комбинированными

товарными знаками «ЕМ-1» (свидетельство №240236 с приоритетом от 26.09.2001) и «ЕМ» (свидетельство №222847 с приоритетом от 15.03.2001), ранее зарегистрированными на имя ЕМ Ресёрч Организэйшн, Инк., Такамияги Блдг. 2Ф, 2-9-2, Ганеко, Гинован-Сити, Окинава, Япония в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.10.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки принадлежат компании заявителя, поэтому не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013416 в отношении товаров 01 класса МКТУ. В подтверждение данного обстоятельства заявитель прилагает документы, подтверждающие, что его адрес изменен на «1478 Кишаба, Китанакагусуку-Сон, Накагами-Гун, Окинава, 901-2311, Япония». Кроме того, в Роспатент поданы документы о внесении соответствующих изменений в противопоставленные регистрации №240236 и №222847.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1013416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 31 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены документы, свидетельствующие об изменении адреса компании ЕМ Ресёрч Организэйшн, Инк.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.02.2009) международной регистрации №1013416 знака «ЕМ» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

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 положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Словесный знак по международной регистрации №1013416 представляет собой слово «ЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013416 в отношении товаров 01 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №240236 и №222847.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №240236 является комбинированным, включает в свой состав композицию из изобразительных элементов в виде кругов черного цвета разного радиуса и словесного элемента «ЕМ-1», вписанного в центральный круг. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222847 также является комбинированным, состоит из вышеуказанных изобразительных элементов и словесного элемента «ЕМ», вписанного в центральный круг. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходным ввиду фонетического и графического тождества входящих в их состав словесных элементов «ЕМ», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках, что заявителем не оспаривается.

Товары 01 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, относятся к химическим препаратам, используемым в сельском хозяйстве, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 28.06.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

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

К указанным обстоятельствам относится изменение адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков. Так, согласно сведениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.12.2011, правообладателем товарных знаков по свидетельствам №222847 и №240236 является ЕМ Ресёрч Организэйшн, Инк., 1478 Кишаба, Китанакагусуку-Сон, Накагами-Гун, Окинава 901-2311, Япония, т.е. владелец регистрации №1013416.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №222847 и №240236 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.10.2011, отменить решение Роспатента от 28.06.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1013416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 31 классов МКТУ.