

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, рассмотрела возражение от 29.08.2013, поданное компанией Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 890-12, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-0058, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096654, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096654 с конвенционным приоритетом 18.02.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.08.2011 на имя компании заявителя, испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 38, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1096654 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «FUSO», «Green Innovation», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита зеленого цвета, и изобразительный элемент в виде зеленого шара, опоясанного голубой лентой, и зеленого ростка на конце ленты.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 30.05.2013 об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1096654, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1096654 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1096654 сходен до степени смешения с товарным знаком «FUSO» по свидетельству №122854, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя компании Митсубиси Фусо Трак энд Бас Корпорейшн, адрес которой - 16-4 Конан 2-чоме, Минато-ку, Токио 108-8285 (JP), отличается от адреса заявителя.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что словесные элементы «Green Innovation» являются неохраняемыми элементами знака.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 29.08.2013 указано, что противопоставленный знак по международной регистрации №122854 принадлежит заявителю, при этом заявитель предпринял действия по внесению изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству №122854 в части изменения адреса места нахождения. Заявитель полагает, что предпринятые им действия по внесению изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству №122854 исключают выдвинутые основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096654.

Заявитель также согласен с выводом о том, что словесные элементы «Green Innovation» являются неохраняемыми элементами знака.

К возражению приложена копия заявления о внесении изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству №122854.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096654 в отношении всего перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.02.2011) международной регистрации №1096654 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (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 (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента от 30.05.2013 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1096654

товарного знака по свидетельству №122854, зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя компании Митсубиси Фусо Трак энд Бас Корпорейшн, адрес которой - 16-4 Конан 2-чоме, Минато-ку, Токио 108-8285 (JP), отличается от адреса заявителя.

Противопоставленный знак по свидетельству №122854 представляет собой словесное обозначение «FUSO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате изменений, внесенных в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №122854, наименование и адрес его правообладателя совпадают с наименованием и адресом заявителя, что подтверждено сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2013.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1096654.

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

удовлетворить возражение от 29.08.2013, отменить решение Роспатента от 30.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096654 с исключением из правовой охраны словесных элементов «Green Innovation».