

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 06.08.2012, поданное по поручению фирмы Thane International, Inc., USA (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 №1059408.

Международная регистрация №1059408 знака «Slim ´n Lift Aire» произведена Международным Бюро ВОИС 18.11.2010 с конвенционным приоритетом от 08.11.2010 на имя заявителя – Thane International, Inc., 78-140 Calle Tampico La Quinta, CA 92253 (États-Unis) в отношении товаров 25класса МКТУ.

Роспатентом 22.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059408 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 19.10.2011 (далее – предварительное решение), мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному решению от 19.10.2011 обозначение «Slim ´n Lift Aire» является сходным до степени смешения со знаками «AIRE BARCELONA» (международная регистрация №1008774 с приоритетом от 08.05.2009), принадлежащим компании NOVIEURO, S.L., Narcís Monturiol, 130, L'Hospitalet de Llobregat E-08902 Barcelona (ES).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1008774 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом отношении, имеют визуальное и семантическое отличия за счет наличия в знаке по международной регистрации №1059408 дополнительных словесных элементов «Slim 'n Lift», а также стилизованного изображения девушки.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложено согласие от компании NOVIEURO, S.L. на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.11.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1059408 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), 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 принимаются 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 №1059408 является комбинированным. Словесные элементы «Slim 'n Lift», выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и написаны наискосок. Под ними, в центральной части расположен словесный элемент «Aire», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный силуэт девушки, который расположен над буквой «'n». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1008774 [1] представляет собой словесное обозначение «AIRE BARCELONA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «AIRE» выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «BARCELONA». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что они являются сходными за счет вхождения в их состав элемента «AIRE», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях знака по международной регистрации №1059408 и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду (одежда).

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 22.05.2012, 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 принятии решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Поскольку знак по международной регистрации №1059408 и противопоставленный знак являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 22.05.2012.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2012, отменить решение Роспатента от 22.05.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации.