

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 09.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700820, поданное компанией Гиэр Ап Интернешнл Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700820 с приоритетом от 17.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «EVISU», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 19.09.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 03, 09, 14 и услуг 35 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 18, 25 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «EVISU» по международной регистрации №870783 с приоритетом от 28.06.2005 в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выкупил у правообладателя международной регистрации №870783 данный товарный знак в отношении России. На основании договора об уступке прав, подписанного сторонами, и соответствующего заявления в ВОИС по форме MM5(E) данная уступка прав была зарегистрирована ВОИС за номером 870783A;
- уступка прав будет опубликована 09.01.2014 в бюллетене № 2013/51 Gaz. владельцем является компания "EVISU INTERNATIONAL (UK) LIMITED 76 Great Portland Street LONDON W1W 7NL United Kingdom". Транслитерация в кириллице: «Эвису Интернэшнл (ЮК) Лимитед, 76 Грейт Портлэнд Стрит, Лондон У1У 7НЛ, Великобритания»;
- уступка была зарегистрирована на компанию Великобритании «Эвису Интернэшнл (ЮК) Лимитед», в связи с тем, что «Гиэр Ап Интернешнл Лимитед» - компания Британских Виргинских Островов, а эта страна не является членом Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола, таким образом, регистрация уступки прав на «Гиэр Ап Интернешнл Лимитед» в ВОИС была невозможна;
- компания Великобритании «Эвису Интернэшнл (ЮК) Лимитед» принадлежит заявителю;
- «Гиэр Ал Интернешнл Лимитед» и «Эвису Интернэшнл (ЮК) Лимитед» были учреждены и принадлежат одному юридическому лицу - «Эвису Груп Лимитед», компании Гонконга, и фактически являются подразделениями одной компании;
- компания «Эвису Интернэшнл (ЮК) Лимитед» предоставила свое безотзывное согласие на регистрацию и использование товарного знака «EVISU» по заявке №2012700820 компанией «Гиэр Ап Интернешнл Лимитед» на территории России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.09.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №870783 А.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «EVISU», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №870783 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «EVISU п», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного портрета. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «EVISU». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «EVISU»/« EVISU».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 18 и 25 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 18 и 25 классов МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к изделиям из кожи, одежде и обуви, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 18 и 25 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 09.01.2014, изменить решение Роспатента от 19.09.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700820.