

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 26.04.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1085739, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «POLDERKAAS» была произведена Международным Бюро ВОИС 06.07.2011 за №1085739 для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Kaasmakerij Henri Willing, Нидерланды (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1085739 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.01.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1085739. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1085739 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1085739 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 457399, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 26.04.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.01.2013:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому критерию сходства;
- правообладатель противопоставленного знака и заявитель заключили договор о согласии правообладателя на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1085739 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. Копия договора.
- 2 Копия письма согласия.
3. Оригинал письма согласия (представлен на заседании коллегии).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.07.2011) приоритета международной регистрации №1085739 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только 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 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 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «POLDERKAAS» по международной регистрации № 1085739 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ПОЛДЕР POLDER» по свидетельству №457399 является словесным, выполненным стандартным шрифтом в две строки буквами русского и латинского алфавитов.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

По графическому критерию сходства сравниваемые обозначения сходны, поскольку, выполнены стандартным шрифтом жирными буквами.

Семантический анализ не проводился, так как сравниваемые обозначения не имеют лексического значения ни в одном из языков.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085739, и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они однородны, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №457399 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 17.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1085739 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №457399 и заявитель заключили договор [1] о согласии на регистрацию товарного знака, и на основании этого договора правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085739..

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085739 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1085739 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 26.04.2013, отменить решение Роспатента от 17.01.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085739 в отношении товаров 29 класса МКТУ.