

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 05.06.2015, поданное по поручению компании Technicolor Delivery Technologies, France (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 №1163941, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1163941 знака «QEO» с конвенционным приоритетом от 13.11.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2013 на имя заявителя – Technicolor Delivery Technologies, 1-5 rue Jeanne d’Arc F-92130 Issy-Les-Moulineaux (France), в отношении товаров и услуг 09, 28, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163941 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «plateformes logicielles pour les réseaux Internet et la domotique; plateformes logicielles pour la distribution numérique de contenus audio vidéo et de jeux vidéo» и всех услуг 38 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, являющегося его неотъемлемой частью,

мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «QEO» по международной регистрации №1163941 является сходным до степени смешения со знаком «KEO» (международная регистрация №964968 с конвенционным приоритетом от 01.06.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ на имя компании Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) Route de Cheseaux 1 CH-1401 Yverdon-les-Bains (CH).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 05.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163941, подтверждением чего является выданное письменное согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163941 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 38 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №964968.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.11.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1163941 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «QEO» по международной регистрации №1163941, правовая охрана которого на территории Российской Федерации испрашивается для товаров и услуг 09, 28, 38 классов МКТУ, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163941 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг знака по международной регистрации №964968 с более ранними приоритетом, исключительные права на который принадлежат компании Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).



Противопоставленный комбинированный знак **Keo** по международной регистрации №964968 включает в свой состав словесное обозначение «Keo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветочка. Правовая охрана противопоставленному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1163941 и противопоставленного знака по международной регистрации №964968, основанное на фонетическом сходстве фантазийных словесных обозначений «QEO» / «Keo», а также однородность товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, представляющих собой программное обеспечение и услуги в области связи.

В этой связи коллегия сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 03.03.2015, о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров и услуг.

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

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №964968.

Поскольку при наличии согласия правообладателя противопоставленного сходного знака предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 03.03.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163941 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 38 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.06.2015, отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1163941 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 28, 38 классов МКТУ.