

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 06.08.2013, поданное компанией Power Plate International Ltd., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1087788 с конвенционным приоритетом от 25.01.2011 была произведена 19.07.2011 на имя заявителя в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1087788 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «POWER», «PLATE» и «powerbike», выполненных буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде четырех концентрических окружностей, расположенного между словесными элементами «POWER» и «PLATE». Знак выполнен в черно-красном цветовом сочетании.

Роспатентом было принято решение от 06.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 942315,

имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 10, 28 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на общем зрительном впечатлении.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставления международных регистраций №№ 834808 и 756569А были сняты экспертизой, так как заявитель, являющийся владельцем данных регистраций, привел адреса компании к единообразию;

- в адрес правообладателя противопоставленной международной регистрации № 942315 также внесены изменения, в связи с чем заявитель просит снять указанное противопоставление.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 06.05.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788 в отношении заявленных товаров 10 и 28 классов МКТУ.

К возражению приложена публикация из базы данных Romarin сведений о знаке по международной регистрации № 942315 [1].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (25.01.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие

симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1087788 с конвенционным приоритетом от 25.01.2011 (дата приоритета) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «POWER», «PLATE» и «powerbike», выполненных буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде четырех концентрических окружностей, расположенного между словесными элементами «POWER» и «PLATE». Знак выполнен в черно-красном цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 942315 с конвенционным приоритетом от 12.10.2007 зарегистрирован Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.10.2007. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 10, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 942315 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «POWER», «PLATE» и «authorised training centre», выполненных буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде четырех концентрических окружностей, расположенного между словесными элементами «POWER» и «PLATE», и изобразительного элемента в виде галочки в окружности, расположенного перед словесным элементом «authorised».

Сопоставительный анализ знаков по международным регистрациям №№ 1087788 и 942315 показал следующее.

Доминирующие элементы обоих знаков тождественны и имеют идентичное взаимное расположение. Добавление выполненных мелким шрифтом словесных элементов не влияет на восприятие знаков в целом.

Таким образом, знаки по международным регистрациям №№ 1087788 и 942315 ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Сопоставление перечней товаров сравниваемых регистраций показало, что товары 10 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788, являются однородными товарам 10 и 28 классов МКТУ, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 10 и 28 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, в результате внесения изменений в противопоставленную международную регистрацию № 942315, ее владельцем и заявителем по международной регистрации № 1087788 является одно и то же лицо.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 942315 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2013, отменить решение Роспатента от 06.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1087788 в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ.