

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.11.2013, поданное TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH, Германия (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 №1101974, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 09.05.2011 произведена Международным Бюро ВОИС 05.09.2011 за №1101974 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1101974 – (1) представляет собой словесное обозначение «Полиглот», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 26.08.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101974. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому международному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 16 услуг 39 классов МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1101974 сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «Poliglotta Полиглотто», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ (свидетельство №439984, приоритет от 22.03.2010 – (2);

- «РУССКИЙ ПОЛИГЛОТ», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №317388, приоритет от 30.03.2005 – (3).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (3) выразил согласие на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в отношении услуг 39 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101974 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (3).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1101974 включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из

элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Рассматриваемый знак «Полиглот» по международной регистрации №1101974 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно материалам возражения от 28.11.2013 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 26.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку в отношении услуг 39 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака (3).

Противопоставленный знак «РУССКИЙ ПОЛИГЛОТ» – (3) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что сравниваемые знаки (1) и (3) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПОЛИГЛОТ».

Сравнение перечней товаров 16 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку обладают

общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков (1) и (3) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (3) представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101974 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет препятствие для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1101974 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1101974 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2013, отменить решение Роспатента от 26.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101974 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.