

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, рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2015, поданное КИНГФИШЕР ПЛК, 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 №1186535, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 22.03.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1186535 на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 16, 18-22, 24, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1186535 представляет собой изобразительное обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения плетеного цветка.

Роспатентом 28.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186535 в отношении всех товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1186535 сходен до степени смешения с комбинированным знаком



по международной регистрации №1168444, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительные права в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №1168444 были переданы заявителю, в результате чего данной регистрации был присвоен номер 1168444А;

- таким образом, в настоящее время знак по международной регистрации №1186535 и выявленная международная регистрация принадлежат одному и тому же лицу, в связи с чем противопоставление может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186535 в полном объеме.

К возражению приложены распечатки сведений, касающихся международных регистраций №№1168444А, 1186535 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (22.03.2013) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и 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 учитывается 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 по международной регистрации №1186535 представляет собой изобразительное обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения плетеного цветка. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 11, 16, 18-22, 24, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №1168444, которому, как указывалось выше, в процессе переуступки был присвоен

№1168444А, представляет собой комбинированное обозначение  blooma ,

содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения плетеного цветка и словесный элемент «blooma», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 11, 16, 18-22, 24, 28 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1186535 и знака по международной регистрации №1168444А, было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают графически

тождественный изобразительный элемент  .

Товары, указанные в перечнях сопоставляемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Резюмируя изложенное, сравниваемые знаки являются сходными в отношении однородных товаров 06, 11, 16, 18-22, 24, 28 классов МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, согласно представленным заявителем сведениям (1), а также информации из базы данных Romarin (<http://www.wipo.int/romarin/>), обладателем права на противопоставленный знак по международной регистрации №1168444А на территории Российской Федерации с 25.03.2015 является заявитель.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1186535 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2015, отменить решение Роспатента от 28.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186535 в полном объеме.