

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 18.02.2016, поданное компанией «Flair Leisure Products Plc», Великобритания (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 №1192845, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1192845 с конвенционным приоритетом от 04.07.2013 на имя заявителя 23.12.2013 в отношении товаров 08, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак по международной регистрации №1192845 «»
представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «COOL CREATE», выполненным оригинальным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена в виде трех белых овалов расположенных друг под другом от большего к меньшему, в центре первого овала расположен словесный элемент. Правовая охрана

испрашивается в черном, сером, красном, оранжевом, голубом, зеленом, бирюзовом и лиловом цветовом сочетании.

Роспатентом 11.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192845 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 08 и 16 классов МКТУ правовая охрана знаку предоставлена.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1192845 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «Cool Creatures» по свидетельству №299774 с приоритетом от 12.05.2005, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. При этом экспертизой отмечено, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых знаков.

В возражении от 18.02.2016 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что 12 мая 2015 года истек срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №299774. Льготный период для продления срока действия вышеуказанного товарного знака истек 12.11.2015. В силу чего, данный знак не может быть более противопоставлен.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192845 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.07.2013) знака по международной регистрации №1192845 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, № 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.

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 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 14.4.3 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 №1192845 « » представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «COOL CREATE», выполненным оригинальным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена в виде трех белых овалов расположенных друг под другом от большего к меньшему, в центре первого овала расположен словесный элемент. Правовая охрана испрашивается в черном, сером, красном, оранжевом, голубом, зеленом, бирюзовом и лиловом цветовом сочетании.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №299774 представляет собой словесное обозначение «COOL CREATURES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1192845 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №299774 показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически близкие словесные элементы «COOL CREATE»/«COOL CREATURES» (COOL в переводе с английского языка – прохладный, клевый, спокойный, свежий, отличный; «CREATE» в переводе с английского – создавать, творить, делать, созидать, вызывать, производить, возводить, суетиться, волноваться; «CREATURES» в переводе с английского языка – создание, тварь, творение, живое существо, креатура, ставленник, зелье.)

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между знаком по международной регистрации и противопоставленным товарным знаком.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 28 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1192845, однородны товарам 28 класса МКТУ, указанным в

перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №299774, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №299774 прекращена полностью. По ходатайству правообладателя ему предоставляется шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении исключительного права. Однако льготный шести месячный срок для продления правовой охраны товарного знака истек 12.11.2015, заявления от правообладателя не поступало. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 28.01.2016 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №299774 в связи с истечением срока действия исключительного права 12.05.2015.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №299774 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192845 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ по основаниям, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1192845 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 28 класса МКТУ в дополнение к товарам 08 и 16 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2016, отменить решение Роспатента от 11.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192845 в отношении всех товаров 08, 16 и 28 классов МКТУ указанных в перечне регистрации.