

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 06.08.2013, поданное Вон Кастом Спортс Канада Лтд., Канада (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729493, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011729493, с приоритетом от 08.09.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесный элемент «EAGLE», выполненный характерным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 06.11.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729493 в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «EAGLE», правовая которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ (свидетельство №265265, приоритет от 16.04.2002, срок действия регистрации продлен до 16.04.2022 – (1).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. в силу чего указанный товарный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2011729493;

- кроме того, заявитель отмечает, что является известным производителем хоккейного инвентаря, в то время как владелец противопоставленного товарного знака производит одежду для фитнеса, кардиотренажеры, беговые дорожки, в силу чего вероятность смешения товарных знаков отсутствует, а также не имеются основания для введения потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729493 в отношении всех заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия – [1];
- сведения о заявителе – [2];
- сведения о владельце противопоставленного товарного знака – [3].

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

С учетом даты (08.09.2011) поступления заявки №2011729493 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 №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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и расположенный под ним словесный элемент «EAGLE», выполненный характерным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2011729493 в отношении товаров 28 класса МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству №265265 – (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой словесное обозначение «EAGLE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в силу того, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «EAGLE».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 28 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой группе «спортивные товары».

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении товаров 28 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011729493 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011729493 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.08.2013, изменить решение Роспатента от 06.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729493.