

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 18.10.2011, поданное по поручению компании ОФА Бамберг ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733960/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009733960/50 с приоритетом от 24.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 10, 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MEMORY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.07.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 10 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM» по

международной регистрации №967422 (приоритет от 19.03.2008), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя швейцарской компании Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 13 CH-6900 Lugano.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.10.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №967422 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «MEMORY» по заявке №2009733960/50 в отношении товаров 25 классов «трикотажные изделия»;

- заявитель полагает, что сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;

- принимая во внимание, что заявитель осуществляет производство трикотажных изделий, в частности, колготок и чулок, маркированных обозначением «MEMORY», а владелец противопоставленного знака производит постельное белье и постельные принадлежности под знаком «MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM», т.е. товаров, имеющих разных потребителей, опасность смешения сравниваемых обозначений отсутствует;

- с целью полного исключения возможности смешения сравниваемых обозначений, владелец противопоставленного знака исключил из перечня товаров 25 класса МКТУ «трикотажные изделия».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2009733960/50 и принять решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №967422 и ходатайство в Международное бюро ВОИС об ограничении перечня товаров 25 класса МКТУ противопоставленного знака «MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM».

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

С учетом даты (24.12.2009) поступления заявки №2009733960/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MEMORY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «MEMORY» в переводе с английского языка означает «память, воспоминание» (см, словари Яндекс <http://lingvo.yandex.ru>). Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 03, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009733960/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №967422 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный знак «MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM» по международной регистрации №967422 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный знак включает словесный элемент «MEMORY» («память, воспоминание») и словосочетание «LUXURY SLEEP SYSTEM» (в переводе с английского – «роскошная система для сна», см. словари <http://lingvo.yandex.ru>). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «MEMORY» и противопоставленного знака «MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM» показал, что сходство этих обозначений основано на фонетическом, семантическом и графическом тождестве входящего в их состав словесного элемента «MEMORY», что заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ заявки №2009733960/50 и противопоставленного знака по международной регистрации №967422, показал, что

они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род (например, вид товара «трикотажные изделия» и родовое понятие «одежда»).

Относительно ходатайства владельца знака по международной регистрации №967422 об исключении из перечня товаров 25 класса МКТУ «трикотажные изделия» следует отметить, что на дату (24.10.2011) принятия рассматриваемого возражения к рассмотрению, а также на дату проведения коллегии по его рассмотрению, данные изменения не были внесены Международным бюро ВОИС. Вместе с тем, даже в случае удовлетворения указанного ходатайства эти изменения не устраняют однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака - «трикотажные изделия» и «одежда».

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, изложенного в решении Роспатента от 28.07.2011.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие владельца противопоставленного знака по международной регистрации №967422 на регистрацию рассматриваемого обозначения по заявке №2009733960/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «трикотажные изделия».

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для изменения решения Роспатента от 28.07.2011.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.10.2011, изменить решение Роспатента от 28.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009733960/50.