

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, рассмотрела возражение от 06.12.2010, поданное компанией Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983166 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 983166 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 22.09.2008 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01- 45 классов МКТУ.

Впоследствии владелец знака по международной регистрации № 983166 отказался от правовой охраны знака на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 15, 23 – 25, 27, 28, 30 – 34, 36 – 38, 41 и 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 983166 является комбинированным, представляет собой рамку, нижняя часть которой оранжевого цвета, а верхняя часть синего цвета. В нее вписан словесный элемент «PLUS», выполненный буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение от 25.08.2010 о регистрации знака по международной регистрации № 983166 для товаров 01, части товаров 02, товара 03 «dentifrices», товаров 06, товара 08 класса «armes blanches», для части товаров 09, 10, товаров 12, части товаров 13, товаров 16, 17, части товаров 18, товаров 19, 20, части товаров 26, товаров 30 «confiseries; sirop de melasse», товаров 31 классов МКТУ и части услуг 35, услуг 40 - 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров и услуг 04, 05,

07, 11, 14,15, 21 -25, 27 – 29, 32 – 34, 36 – 39 классов МКТУ, а также товаров 02 класса «couleurs, vernis, laques; preservatifs contre la deterioration du bois», части товаров 03 класса, части товаров 08-10, 13, 18, 26, 30 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ знаку по международной регистрации № 983166 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 983166 сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «PLUS» по международной регистрации № 555558 в отношении однородных товаров 07, 09, 11 и 21 классов МКТУ, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица; и тождественен знаку по международной регистрации № 701386, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя, в отношении тождественных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 555558 была досрочно прекращена;
- противопоставленный знак по международной регистрации № 701386 принадлежит заявителю (Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG);
- в целях исключения двойной регистрации заявителем было подано ходатайство в МБ ВОИС о корректировке перечня международной регистрации № 983166.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.08.2010 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983166 в отношении скорректированного перечня.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копия Решения Роспатента от 20.08.2010;
- копия письма в МБ ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2008) международной регистрации №983166 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2010, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Знак по международной регистрации № 983166 является комбинированным, представляет собой прямоугольную рамку, состоящую из двух половинок синего и оранжевого цветов, с вписанным в неё словесным элементом «PLUS», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (1).

Противопоставленный знак «PLUS» по международной регистрации № 555558 является комбинированным, представляет собой квадратную рамку в верхней части которой находится изобразительный элемент, напоминающий изогнутую линию, в нижней части расположен прямоугольник со вписанным в него словесным элементом «PLUS», который выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 07, 09, 11 и 21 классов МКТУ (2).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 701386 является комбинированным, представляет собой прямоугольную рамку, состоящую из двух половинок синего и оранжевого цвета с вписанным в неё словесным элементом «PLUS», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Владелец является: Tengelmann Warenhandels-gesellschaft KG (заявитель) (3).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее. Сходство знака (1) и противопоставленного знака (2) обусловлено фонетическим и семантическим («PLUS» - плюс, преимущество, положительная величина) сходством словесных обозначений, занимающих доминирующее положение.

Товары 07, 09, 11 и 21 классов МКТУ, приведенные в перечне знака (1), и товары 07, 09, 11 и 21 классов МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака (2), однородны, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака (2) была досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации до принятия возражения к рассмотрению, в силу чего не может более являться препятствием к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 07, 09, 11 и 21 классов МКТУ.

Знак (1) и противопоставленный знак (3) принадлежат одному владельцу и являются тождественными ввиду полного совпадения.

Товары и услуги знака (1) совпадают с товарами и услугами знака (3), что также заявителем в возражении не оспаривается. Принимая во внимание то обстоятельство, что на территории Российской Федерации на имя одного лица не может быть предоставлена

правовая охрана двум тождественным знакам, предназначенным для индивидуализации тождественных товаров, заявитель предпринял меры по ограничению перечня товаров и услуг знака по международной регистрации № 983166.

На основании ходатайства, поданного заявителем в МБ ВОИС, последним внесены изменения в перечень товаров и услуг, приведенных в международной регистрации №983166, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации. С учетом внесенных изменений коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 06.12.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №983166 в отношении измененного перечня товаров и услуг, за исключением части товаров 4, 17, 18, 29 и всех услуг 39 классов МКТУ, которые тождественны товарам и услугам, приведенным в перечне международной регистрации № 701386.

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

удовлетворить возражение от 06.12.2010, отменить решение Роспатента от 25.08.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983166 в отношении следующих товаров и услуг: 01 - 03, 04 (за исключением «graisse»), 05 - 14, 16, 17 (за исключением «caoutchouc»), 18 (за исключением «cuirs»), 19 – 22, 26, 29 (за исключением «cuits»), 35, 40, 42, 44 и 45 классов МКТУ.