

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 ППС), рассмотрела возражение от 17.02.2011, поступившее от имени компании «Айва Трейдинг Лимитед», Гонконг (далее – заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703899/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010703899/50 была подана на регистрацию 11.02.2010 заявителем в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и включает фантазийный элемент «AIWA», подчеркнутый горизонтальной линией.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703899/50 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, как противоречащее требованиям пункта 2 статьи 1484, статьи 1484, пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица (SONY CORPORATION) знаком по международной регистрации

№ 806184, приоритет 04.10.2002 (пункт 6 статьи 1483 Кодекса). При этом в сознании потребителя имеется устойчивая связь обозначения «AIWA» с упомянутой компанией, в связи с чем заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Также в заключении указано, что выявлен тождественный товарный знак по свидетельству № 362945, зарегистрированный на имя заявителя, в отношении идентичного перечня (часть товаров) 09 класса МКТУ (пункт 2 статьи 1481, статья 1484 Кодекса).

В Палату по патентным спорам 18.02.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары, маркированные обозначением «AIWA», производились не только компанией «SONY CORPORATION», которая с 2006 года полностью прекратила выпуск товаров с такой маркировкой;

- наличие у заявителя зарегистрированных знаков «AIWA» в отношении однородных товаров 07, 09, 11 и 15 классов МКТУ опровергает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю и возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- знак по международной регистрации № 806184 является изобразительным, идентифицировать его как обозначение «AIWA» не представляется возможным.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки международных регистраций и свидетельств на товарные знаки [1], а также копии материалов решений Роспатента [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

От заявителя 14.04.2011 поступило ходатайство о прекращении рассмотрения возражения [3], мотивированное несоответствием возражения от 17.02.2011 условиям подачи, предусмотренным требованиям пунктов 2.1 и 2.2 Правил ППС.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения возражения от 17.02.2011 включает

вышеуказанные Кодекс, Правила ППС 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На основании пункта 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по возражению в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Согласно пункту 2.1 Правил ППС возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака подается лицом, подавшим заявку на государственную регистрацию.

Возражение от 17.02.2011 подано и подписано патентным поверенным Р.А. Слемцевой. Для подтверждения полномочий на совершение такого рода

действий представлена копия доверенности от 11.01.2009, имеющаяся в материалах дела.

Вместе с тем, 14.04.2011 от заявителя поступила корреспонденция, согласно которой «...Р.А. Слемцева не была уполномочена самостоятельно обращаться в Палату по патентным спорам с какими-либо возражениями...». В корреспонденции также отмечено, что имеющаяся доверенность предусматривает правомочие доверенных лиц представлять компанию по возражениям и заявлениям, поданным самой компанией «Айва Трейдинг Лимитед», при этом лица, указанные в доверенности были уведомлены об отсутствии полномочий по заявке № 2010703899/50 (копия уведомления приложена).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что возражение от 17.02.2011 подано ненадлежащим лицом.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.02.2011 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703899/50.