

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 07.06.2012, поданное компанией Bombardier Transportation GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.02.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «EVI» по международной регистрации №951366, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.10.2007 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 26.08.2010), испрашивается в отношении товаров 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №951366 представляет собой словесное обозначение «EVI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.02.2012 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №951366 сходен до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «ЕВІ», по международной регистрации №913797, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ.

В заключении также указано, что экспертиза не может принять во внимание письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку оно выдано не от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №913797, указанного в международном реестре, которым руководствуются пользователи мадридской системы, а от другого лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.02.2012.

В возражении указано, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №913797 предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366 в отношении всех заявленных товаров и услуг, оригинал которого находится в материалах дела, при этом в международном реестре наименование правообладателя изменено, и на момент подачи возражения в качестве правообладателя международной регистрации №913797 указано лицо, от имени которого выдано упомянутое письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366 для заявленных товаров 09, 12 и услуг 37 классов.

К возражению приложены копия письма - согласия, оригинал которого находится в материалах заявки, и документы, подтверждающие изменение наименования правообладателя знака по международной регистрации №913797.

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

С учетом даты (26.08.2010) территориального расширения международной регистрации №951366 на Российскую Федерацию 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 от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №951366, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ЕВІ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.02.2012 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «ЕВІ» знака по международной регистрации №913797 на основании их фонетического сходства и однородности товаров 09, 12 классов МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366 в отношении всех указанных товаров 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ на имя заявителя. Наименование правообладателя знака по международной регистрации №913797, указанное в базе данных WIPO, совпадает с наименованием лица, выдавшего упомянутое письмо-согласие.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №913797 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366.

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

удовлетворить возражение от 07.06.2012, отменить решение Роспатента от 21.02.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951366.