

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 13.07.2011, поданное по поручению компании WÄRTSILÄ TECHNOLOGY OY AB John Stenbergin ranta 2 FI-00530 Helsinki (Finlande) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005788.

Международная регистрация №1005788 произведена Международным Бюро ВОИС 22.05.2009 с конвенционным приоритетом от 13.03.2009 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 35, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1005788 является изобразительным и представляет собой завиток черного цвета с эффектом тени.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005788 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы изобразительный знак по международной регистрации №1005788 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №350119 (приоритет от 22.02.2007), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Асикс Корпорейшн, 1-1 Минатодзима-Накамати 7-тёмэ, Туо-ку, Кобе, префектура Хиого, Япония.

Сходство знаков по международной регистрации №1005788 и свидетельству №350119 обусловлено графическим сходством изобразительных обозначений, составляющих данные знаки.

В возражении от 13.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительный знак по международной регистрации №1005788 и противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №350119 не являются сходными до степени смешения, поскольку в комбинированном товарном знаке основное внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «ASICS», а изобразительный элемент имеет второстепенное значение;

- в свою очередь изобразительный элемент противопоставленного товарного знака имеет существенные отличия от изобразительного элемента знака по международной регистрации №1005788, поскольку сравниваемые элементы имеют разные пропорции, цветовое решение, воспринимаются по-разному;

- изобразительный элемент знака по международной регистрации №1005788 благодаря наличию в нем белого цвета, а также разрыву в его средней части и утолщению его левой части воспринимается как стилизованное объемное изображение волны, а в противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент выглядит как плоскостной элемент и воспринимается как стилизованное изображение буквы «д», выполненное курсивом, ввиду чего определенная группа потребителей может воспринять противопоставленный товарный знак как состоящей из русской буквы «д» и латинского слова «asics», что в целом воспринимается как обозначение [дасикс];

- владелец противопоставленного товарного знака – японская компания Асикс Корпорейшн, является известным производителем товаров 25 класса МКТУ и не занимается изготовлением товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем смешение сравниваемых обозначений на рынке равно нулю;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1005788, подтверждением чего служит его письменное согласие.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1005788 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, включая товары 09 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- сведения из сети Интернет о деятельности компании Асикс Корпорейшн;
- письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №350119.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (13.03.2009) международной регистрации №1005788 изобразительного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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

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 отдельные отличия.

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.

Знак по международной регистрации №1005788 является изобразительным и представляет собой фигуру в виде стилизованный завитка, имеющего утолщение в нижней части, выполненное черным цветом. Завиток выполнен с эффектом тени белого цвета в его внутренней части.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005788 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №350119, принадлежащего японской компании Аксис Корпорейшн.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350119 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «asics», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, и расположенный слева от него изобразительный элемент черного цвета в виде стилизованного завитка, имеющего утолщение в нижней и средней части.

Сравнительный анализ изобразительного элемента знака по международной регистрации №1005788 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №350119 показал, что они являются сходными, поскольку представляют собой одну и ту же фигуру – стилизованный завиток черного цвета с утолщением. Небольшое различие в виде эффекта тени, имеющееся в знаке по международной регистрации №1005788, существенного значения при восприятии сравниваемых обозначений не играет. Кроме того, следует отметить, что изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке выполняет важную роль в индивидуализации товара правообладателя, поскольку расположен перед словесным элементом, акцентируя тем самым на себе внимание потребителя, является достаточно оригинальным и запоминающимся.

Установленное сходство изобразительных элементов сравниваемых обозначений позволяет признать знак по международной регистрации №1005788 в целом сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №350119.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными ввиду их совпадения по роду/виду, назначению. Довод заявителя о том, что смешение сравниваемых обозначений на российском рынке невозможно ввиду того, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №350119 не производит товары 09 класса МКТУ, не является убедительным, поскольку реальное использование противопоставленного товарного знака в рамках данного дела не рассматривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1005788 и

противопоставленного товарного знака по свидетельству №350119 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №350119, не возражающего против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005788 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны знаку допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 24.03.2011.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 13.07.2011, отменить решение Роспатента от 24.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1005788 в отношении всех товаров и услуг 07, 09, 11, 12, 35, 37, 41 классов МКТУ.