

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 15.06.2012, поданное компанией Propét Global Limited, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.03.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054312, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054312, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.09.2010 на имя компании заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures.» (обувь).

Знак по международной регистрации №1054312 представляет собой словесное обозначение «PROPÉT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 15.03.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1054312, подтверждающее предварительный отказ от 29.08.2011, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1054312 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «PROPÉT» по международной регистрации №1054312 сходен со знаком «PROPÉT» по международной

регистрации №847959, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.06.2012 указано, что противопоставленный знак по международной регистрации №847959 принадлежит заявителю, при этом соответствующие изменения относительно наименования правообладателя были внесены в международную базу данных ВОИС, в силу чего противопоставленный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054312.

К возражению приложена распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации противопоставленного товарного знака по свидетельству №847959 и распечатка из информационной базы данных ВОИС.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054312.

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

С учетом даты (29.09.2010) международной регистрации №1054312 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 05.03.2003, 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.

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 №1054312, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «PROPÉT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.03.2012 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «PROPÉT» знака по международной регистрации №847959.

Противопоставленный знак по международной регистрации №847959 является комбинированным и включает словесный элемент «PROPÉT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате изменений, внесенных в наименование лица, на имя которого зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №847959, его правообладателем является заявитель, что подтверждено документами, приложенными к возражению.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1054312.

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

удовлетворить возражение от 15.06.2012, отменить решение Роспатента от 15.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054312.