

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 11.03.2014, поданное по поручению компании Венализиа Импорт ГмбХ, Германия, в дальнейшем сменившей свое наименование на Имтрон ГмбХ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719531, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ИЗИ» по заявке №2011719531, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2011, с приоритетом от 05.08.2010 (дата приоритета установлена по дате подачи первоначальной заявки №2010725324, из которой заявка №2011719531 была выделена) заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «ИЗЗИ IZZI» (свидетельство №264510 с приоритетом от 15.08.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Евстигнеевой Ирины Сергеевны, 111396, Москва, Зеленый пр-кт, д. 70, корп. 1, кв. 27;

- со знаками «IZZY» (международные регистрации №802261, №802262 с приоритетом от 05.06.2003), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ на имя JANUS INTERACTIVE D.O.O. Vojvode Dobrnjca 30 11000 Beograd (RS);

- с товарным знаком «ISI» (свидетельство №303828 с приоритетом от 11.06.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Марс Шоколат Ю.К. Лимитед, 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир, SL 1 4 LG, Великобритания.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 21.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия правовой охраны противопоставленных международных знаков №802261, №802262 истек 04.04.2013 г., следовательно, на дату вынесения оспариваемого решения (17.06.2013) правовая охрана указанных товарных знаков не действовала;

- согласно сведениям из базы данных Федерального института промышленной собственности, срок действия правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям №802261, №802262 не продлевался;

- таким образом, противопоставленные международные знаки №802261 и №802262 не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории России в отношении заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ;

- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №264510 истек 15.08.2013 г. и правообладателем не продлевался, в силу чего данный противопоставленный товарный знак также не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ;

- заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №303828 на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, при этом принималось во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель имеют разные сферы деятельности, вследствие чего принадлежащие им средства индивидуализации не смешиваются в гражданском обороте;

- так, компания Венализиа Импорт ГмбХ входит в группу компаний Media-Saturn-Holding GmbH - крупную сеть магазинов по продаже электроники и бытовой техники, и отвечает за дизайн продукции, диапазон управления закупками, маркетинг и другие вопросы послепродажного обслуживания бытовой техники и электроники, а компания Марс Чоколат Ю.К. Лимитед является крупным производителем продуктов питания для людей и животных;

- учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ не повлечет нарушения прав владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №303828.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011719531 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения из базы данных ФИПС о товарных знаках №802261, №802262, №264510;

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №303828;

- распечатка информации из сети Интернет о компаниях Медиа-Сатурн Холдинг ГмбХ и Марс Чоколат Ю.К. Лимитед.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.08.2010) приоритета заявленного обозначения по заявке №2011719531 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011719531 с приоритетом от 05.08.2010 является словесным и представляет собой фантазийное слово «ИЗИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

IZZI

Противопоставленный товарный знак **ИЗЗИ** [1] по свидетельству №264510 с приоритетом от 15.08.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Словесные элементы «IZZI» и «ИЗЗИ» не имеют смыслового значения. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №802261 с приоритетом от 05.06.2004 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованного кота и выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы словесный элемент «IZZY», не имеющий смыслового значения. Правовая охрана знаку была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №802262 с приоритетом от 05.06.2003 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «TAJNI AGENT», «IZZY» выполненные оригинальным шрифтом буквами латиницы в бело-сером и желто-сером цветовых сочетаниях. Словесный элемент «TAJNI AGENT» в переводе с сербского языка означает «тайный агент», а слово «IZZY» является фантазийным. Правовая охрана знаку

была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №303828 с приоритетом от 11.06.2004 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ISI», не имеющий смыслового значения, выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латиницы и расположенный на фоне стилизованного изображения земного шара. Изобразительный и словесный элементы заключены в геометрическую фигуру - незамкнутый овал. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4], основанное на фонетическом сходстве словесных элементов «ИЗИ»/ «ИЗЗИ»/ «ИЗЗИ»/ «ИЗЗИ»/ «ИЗИ», являющихся основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 17.06.2013, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4].

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

К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны всех противопоставленных товарных знаков в связи с истечением срока действия их регистрации и неуплатой их правообладателями пошлины за ее продление. Так, правовая охрана товарный знак по свидетельству №264510 [1] прекратила свое действие 15.08.2013, противопоставленных международных регистраций №802263 [2], №802262 [3] - 04.04.2013, товарного знака [4] по свидетельству №303828 - 11.06.2014. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [4]

по свидетельству №303828 не возражал против регистрации заявленного обозначения по заявке №2011719531 в качестве товарного знака, подтверждением чего служит предоставленное им письмо-согласие.

Изложенные обстоятельства являются основанием для отмены решения Роспатента от 17.06.2013 и государственной регистрации товарного знака «ИЗИ» по заявке №2011719531 в отношении заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.03.2014, отменить решение Роспатента от 17.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719531.