

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 21.03.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022604, при этом установлено следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.07.2009 за №1022604 с конвенционным приоритетом от 25.05.2009 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ на имя компании COTTARD Nicolas, Room 1801, Zijing Block, Bai Hua Building, Road Shang Bu, Shenzhen City, Futian District 518028 Guang Dong, Китай (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1022604 представляет собой обозначение «**be.əz**^{*}», включающее элементы «**be.əz**», «be easy», точку и две звездочки, размещенные после буквы «Z».

Решением Роспатента от 14.06.2011 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1022604 сходен до степени смешения со знаком «Beezz» по международной регистрации №832732 [1] с конвенционным приоритетом от 22.08.2003, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя GRUNDIG Multimedia B.V., Strawinskylaan 3105 NL-1077 ZX Amsterdam NL в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в рассматриваемом случае определяющим признаком сходства является фонетическое сходство обозначений «be.ez» и «Beezz», выражающееся в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковом расположении звуков по отношению друг к другу, вхождении одного обозначения в другое. Фонетически сходные элементы занимают в знаках доминирующее положение.

В возражении от 21.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака «Beezz» по международной регистрации №832732 не возражает против предоставления правовой охраны международной регистрации №1022604 в отношении товаров 09 класса МКТУ «защитные футляры, чехлы и корпуса для компьютеров, планшетных компьютеров, карманных персональных компьютеров и игровых приставок»;

- по ходатайству, поданному заявителем в МБ ВОИС, перечень товаров 09 класса МКТУ международной регистрации №1022604 ограничен следующим образом «защитные футляры, чехлы и корпуса для компьютеров, планшетных компьютеров, карманных персональных компьютеров и игровых приставок».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1022604 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены письмо-согласие с переводом [2], ходатайство в МБ ВОИС с переводом [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2012, заявитель представил оригинал письма-согласия [4] (приобщен к материалам дела знака по международной регистрации №1022603) и распечатку знака по международной регистрации №1022604 из базы данных ROMARIN [5].

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

С учетом даты (25.05.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1022604 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 №1022604 представляет собой обозначение , включающее элементы «be.ez» и «be easy». Элемент «be.ez» является доминирующим в знаке, поскольку выполнен более крупным шрифтом, чем слова «be easy». В элементе «be.ez» после двух первых букв размещена точка, а третья буква представляет собой зеркальное отражение второй буквы. Точка и третья буква выполнены серым цветом, остальные буквы знака – черным цветом. Между слов «be.ez» и «be easy» выполнены две звездочки.

Несмотря на оригинальное исполнение третьей буквы и наличие точки, в целом доминирующий элемент «be.ez» прочитывается как «beez».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022604 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Beezz», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «В».

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «beez»/«Beezz» (полностью совпадает состав звуков и их расположение по отношению друг к другу), которые являются в знаках основными индивидуализирующими элементами.

Необходимо отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно. Так, в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу изложенного сравниваемые знаки на основании их сходства по фонетическому критерию сходства словесных обозначений признаны палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного знака [1] (различные виды электронных, информационных, цифровых устройств и приспособлений к ним) и международной регистрации №1022604 (футляры и чехлы для указанных устройств), однородны, поскольку представляют собой сопутствующие друг другу товары, которые, как правило, совместно предлагаются к продаже.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве знака по международной регистрации №1022604 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ является правомерным.

В последствии заявитель внес изменения в перечень товаров 09 класса МКТУ. В настоящее время согласно данным МБ ВОИС перечень товаров 09 класса МКТУ международной регистрации №1022604 выглядит следующим образом: «Etuais, housses et coques de protection pour ordinateurs, tablettes, assistants numériques portables et consoles de jeux»/«Protective cases, covers and casings for computers, tablets, portable digital assistants and game consoles» (защитные футляры, чехлы и корпуса для

компьютеров, планшетных компьютеров, портативных цифровых компьютеров и игровых приставок).

Кроме того, заявитель представил письмо [4], в котором компания GRUNDIG Multimedia B.V., Strawinskylaan 3105 NL-1077 ZX Amsterdam (NL) – правообладатель знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022604 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «protective cases, covers and casings for computers, tablets, personal digital assistants and game consoles».

Учитывая, что знак по международной регистрации №1022604 и противопоставленный знак «Beezz» являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие [4] правообладателя знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022604 в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 21.03.2012, отменить решение Роспатента от 14.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022604 в отношении следующих товаров:

09 класс МКТУ - Etais, housses et coques de protection pour ordinateurs, tablettes, assistants numériques portables et consoles de jeux;

14 класс МКТУ - Joaillerie, bijouterie; joaillerie et bijouterie de fantaisie; coffrets à bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques, boîtiers de montres; porte-clefs de fantaisie.;

18 класс МКТУ - Cuir et imitations du cuir; malles, valises, mallettes, coffrets, trousses, fourre-tout, sacs, sacoches, cartables, porte-documents, portefeuilles, poches, pochettes, parapluies;

25 класс МКТУ - Vêtements, chaussures, chapellerie.