

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 04.03.2014, поданное компанией «APRIL», Франция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229, при этом установлено следующее.

Знак «april» с конвенционным приоритетом от 19.07.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22.09.2010 за № 1065229 в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.05.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229 для всех услуг 36 и 39 классов МКТУ и части заявленных услуг 44 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 27.09.2012, обоснованный тем, что знак по международной регистрации № 1065229 в отношении однородных услуг 36, 39 и 44 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «АПРЕЛЬ», по свидетельству № 217289, приоритет 18.07.2002, услуги 42

класса МКТУ [1];

- «АПРЕЛЬ», по свидетельству № 259629, приоритет 01.12.2003, услуги 36 и 39 классов МКТУ [2].

В палату по патентным спорам 05.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставление знака [1] может быть снято, поскольку заявитель не заинтересован в получении охраны в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги и помощь медицинская при репатриации людей» («services médicaux et d'assistance médicale pour le rapatriement des personnes»). Знак по международной регистрации № 1065229 и противопоставленный знак [2] не сходны по всем критериям сходства обозначений (приведен подробный анализ) и могут сосуществовать на российском рынке. Кроме того, владелец противопоставленного знака [2] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229 в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229, в том числе в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.07.2010) международной регистрации № 1065229 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 1065229 является комбинированным и содержит словесный элемент «april», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и

изобразительный элемент в виде двух наложенных друг на друга фигур. С учетом возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в цветовом сочетании «коричневый, зеленый и оранжевый» (marron (pantone 405C), vert (pantone 382C) et orange (pantone 144C)) в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «АПРЕЛЬ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «АПРЕЛЬ», очерченный овальной линией. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем выражено согласие с противопоставлением [1], а также указано на отказ в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], проведение сопоставительного анализа данных знаков не является необходимым.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1065229 и противопоставленного товарного знака [2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве единственного словесного элемента фонетически близкие и семантически тождественные элементы «april/АПРЕЛЬ» (april – с англ. апрель), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

С точки зрения графического критерия сходства в сравниваемых обозначениях имеются различия в шрифтовом исполнении букв (использование букв разных алфавитов, оригинальность шрифта, использование строчных и заглавных букв).

Вместе с тем, сходство словесных элементов, занимающих в сопоставляемых знаках доминирующее положение (в смысловом и пространственном отношении)

позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 36 и 39 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия оказания и круг потребителей. Однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1065229 и противопоставленный ему знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 и 39 классов МКТУ.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] дал свое согласие (1) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229 в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ. В письме-согласии указано, что оно действует бессрочно, без права отзыва и опротестования.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1065229 и противопоставленный знак [2] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 04.03.2014.

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации № 1065229 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ в дополнение к услуге 44 класса МКТУ: «service d'assistance technique (assurance) par la mise en oeuvre de contrat d'assurance pour le rapatriement des biens et des personnes», и услугам 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана на стадии экспертизы заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение от 04.03.2014, отменить решение Роспатента от 13.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065229 в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ: «service d'assistance technique (assurance) par la mise en oeuvre de contrat d'assurance pour le rapatriement des biens et des personnes».