

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 19.05.2014, поданное компанией COFCO CORPORATION, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1096446, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1096446 с конвенционным приоритетом от 28.07.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1096446 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «COFCO BIO», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COFCO BIO» по международной регистрации № 1096446, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесный элемент «BIO» является неохраноспособным, а также указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ со знаком «COFICO» по международной регистрации № 639123, правовая охрана

которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.07.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2014 по делу № А40-43814/13 правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака «COFICO» по международной регистрации № 639123 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COFCO BIO» по международной регистрации № 1096446 в отношении всех товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в данной регистрации, с включением в знак словесного элемента «BIO» как неохраняемого элемента.

К возражению была приложена копия вышеупомянутого судебного акта [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (28.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «COFCO BIO», выполненными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 639123 с приоритетом от 31.05.1995 представляет собой словесное обозначение «COFICO», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку была ранее предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем, на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2014 по делу № А40-43814/13 правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака «COFICO» по международной регистрации № 639123 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ [1].

Данный судебный акт не оспаривался и вступил в силу (см. <http://kad.arbitr.ru>). Сведения о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации указанного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ были внесены в международную регистрацию (см. 2014/27 Gaz, 17.07.2014).

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 639123 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «COFCO BIO» по международной регистрации № 1096446.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «BIO» заявителем в возражении не оспаривается. Данный словесный элемент, не занимающий в знаке доминирующего положения, может быть включен в него, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемый элемент.

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

удовлетворить возражение от 19.05.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1096446 в отношении всех товаров 01, 05 и 32 классов МКТУ, указанных в данной регистрации, с включением в знак словесного элемента «BIO» как неохраняемого элемента.