

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 31.08.2015, поданное компанией Adder Technology Limited (Royaume-Uni) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1173315 с датой конвенционного приоритета от 23.01.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1173315 представляет собой словесный элемент «**ADDERLINK**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1173315 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком

«Ad’LINK» по свидетельству №380416 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В возражении от 31.08.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- в результате переговоров с владельцем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласия на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1173315 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием [2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены оригинал письма-согласия [2], распечатка с сайта правообладателя знака [3] и заверенная копия выписки из торгового реестра суда первой инстанции Монтабаура [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.01.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1173315 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 №32 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1173315 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «**ADDERLINK**», выполненный стандартным шрифтом и не имеющий смыслового значения.

Согласно возражению предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

Товарный знак [1] состоит из словесных элементов «Ad» и «LINK», между которыми размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения запятой. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак «ADDERLINK» по международной регистрации №1173315 и противопоставленный знак «Ad'LINK» [1] являются сходными фонетически, поскольку совпадают их начальные и конечные части, отличие состоит в трех звуках в середине знака. Отсутствие у сопоставляемых словесных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического сходства сопоставляемых обозначений при отсутствии у них семантики позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №1173315 и правомерности решения Роспатента от 30.04.2015.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1173315 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного в возражении.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2015, отменить решение Роспатента от 30.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173315 в отношении всех товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.