

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 13.02.2013, поданное компанией Camper & Nicholson (Designs) Limited, Великобритания (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 №1081461, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1081461 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.03.2011 на имя заявителя в отношении товаров 03, 12, 14, 16, 25 и услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1081461 представляет собой словесный элемент «CAMPER & NICHOLSON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.01.2013 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1081461 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1081461 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированными знаками со словесным элементом «CAMPER» по международным регистрациям №925535 [1], №794897[2] и №503103[3], правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 13.02.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2013, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;
- противопоставленные знаки являются комбинированными обозначениями, а заявленное обозначение является словесным;
- заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, а противопоставленные знаки – из одного;
- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет использования в знаках [1-3] оригинальной графики при выполнении словесных элементов и цветовой гаммы в отличие от используемой черно-белой цветовой гаммы в заявленном обозначении;
- заявленное обозначение совпадает с оригинальной частью фирменного наименования заявителя, а противопоставленные знаки совпадают с оригинальной частью фирменного наименования правообладателя, что снижает риск смешения обозначений;
- правообладатель противопоставленных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения, о чем свидетельствует прилагаемое письмо-согласие с переводом на русский язык.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1081461 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.03.2011) международной регистрации №1081461 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «CAMPER & NICHOLSON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знаки [1-3] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «CAMPER», обозначающим в переводе с английского языка «турист» (см. Словари АБВУ Lingvo), причем в одном знаке этот элемент расположен под изображением четырехугольника неправильной формы, во втором – внутри такого четырехугольника, а в третьем знаке – внутри четырехугольника, который размещен на фоне горизонтально вытянутого прямоугольника, образованного частыми горизонтальными полосами. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 18, 25 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента знаков [1-3] в заявленное обозначение. Несмотря на использование при выполнении сопоставляемых обозначений букв одного алфавита, они не являются сходными графически в связи с наличием в знаках [1-3] изобразительных элементов. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку одно обозначение имеет смысловое значение, а другое – является фантазийным.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-3] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1081461 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081461.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.02.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1081461 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.