

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 24.06.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1087804, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MIA AND ME» с конвенционным приоритетом от 31.08.2010 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.02.2011 за №1087804 для товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Lucky Punch GmbH, Германия, (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1087804 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.03.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении товаров 03, 14, 16, 25, 28, 29, услуг 35, 38, 41 и части 42 МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1087804 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1087804 сходен до степени смешения с:

- товарными знаками по свидетельствам №№ 358285, 328104, 296614, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 03, 14, 16, 25, 28 и 29 классов МКТУ на имя иного лица [1-3];

- со знаком по международной регистрацией №912496 правовая охрана которому на территории Российской Федерации ранее предоставлена в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 и 38 классов МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам 26.06.2013 поступило возражение от 24.06.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2013:

- владелец международной регистрации №912496 дал согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1087804 на территории Российской Федерации на имя заявителя;

- каждый из серии противопоставленных товарных знаков не сходен с международной регистрацией №1087804;

- владелец серии противопоставленных товарных знаков дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены оригиналы писем согласий.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1087804 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, 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.

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 1 - 3) 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. 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 «MIA AND ME» по международной регистрации № 1087804 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «MIA» по международной регистрации № 912496 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38 и 42 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «MIA» по свидетельству №296614 является комбинированным, представляющим собой композицию из трех квадратов разного цвета, внутри которых расположены буквы «М», «I», «А». Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, темно-розового, синего и светло-зеленого цветов в отношении 03, 05, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «MIA» по свидетельству № 328104 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «MIA», в котором буква «I» выполнена оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, розового, синего и зеленого цветов в отношении товаров 03 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «MIA» по свидетельству № 358285 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «MIA», в котором буква «I» выполнена оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, розового, синего и зеленого цветов в отношении товаров 14 и 29 классов МКТУ [4].

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением фонетически тождественного словесного элемента «MIA».

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия, однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Анализ однородности показал, что товары 03, 14, 16, 25, 28, 29 и услуги 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, являются однородными товарам 03, 14, 16, 25, 28, 29 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4], поскольку, часть из них полностью совпадает, а другие товары соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 03, 14, 16, 25, 28, 29 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 22.03.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков дали свои согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804 в отношении товаров 14, 16, 25, 28, 29 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ. В отношении товаров 03 класса МКТУ письмо-согласие предоставлено не было.

Таким образом, предоставленные правообладателями противопоставленных товарных знаков согласия устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804 в отношении ограниченного перечня товаров.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1087804 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.06.2013, отменить решение Роспатента от 22.03.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087804 в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 41, 42 и 45 классов МКТУ.