

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 10.12.2013, поданное компанией Metsäliitto Cooperative Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo (Finlande) (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 № 1098768, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 22.03.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.04.2011 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1098768 представляет собой словесное обозначение «finnforest», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 06.09.2013 знаку по международной регистрации №1098768 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1098768 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1098768 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «finnforest» по свидетельству №316930[1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

В возражении от 10.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак [1] принадлежит заявителю, поскольку правообладатель противопоставленного знака был реорганизован в форме слияния с компанией заявителя, при этом все права и обязанности реорганизованной компании перешли в полном объеме к заявителю в рамках универсального правопреемства;

- вследствие реорганизации компания правообладателя прекратила свое существование, что подтверждается приложенной к возражению копией выписки из Торгового реестра Финляндии;

- заявления о регистрации перехода исключительного права на товарный знак [1] и изменения адреса направлены в ФИПС и находятся на рассмотрении, копии данных заявлений приложены к возражению;

- в связи с изложенным товарный знак [1] не может рассматриваться как препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1098768 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1098768.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.03.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1098768 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, зарегистрированные 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.

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 №1098768 представляет собой словесное обозначение «finnforest», не имеющее смыслового значения и выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1098768 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации основано на наличии сходного товарного знака [1], представляющего собой словесное обозначение «finnforest», выполненное латиницей в оригинальном шрифтовом исполнении в сине-зеленом цветовом сочетании. Указанный товарный знак зарегистрирован с более ранним приоритетом для однородных товаров 19 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено их фонетическим тождеством. Товары, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо, а именно: Metsäliitto Cooperative Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo (Finlande), что подтверждается сведениями из открытых реестров ФИПС, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098768 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 10.12.2013, отменить решение Роспатента от 06.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098768 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.