

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 24.06.2011, поданное компанией «Oettinger Imex AG», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013564, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «ALLEGRO» по международной регистрации №1013564, произведенной Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) 25.08.2009 (конвенционный приоритет от 13.05.2009) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1013564 представляет собой слово «ALLEGRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.04.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013564.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 1013564 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №603075, зарегистрированным на имя «JOHN BRUMFIT & RADFORD

TOBACCO LTD», Великобритания, в отношении товаров 34 класса МКТУ (приоритет от 28.05.1993) [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.04.2011, мотивировав его следующим:

- в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [1];
- к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны знака по международной регистрации № 603075 было прекращено полностью, что устранило препятствие для предоставления правовой охраны знаку «ALLEGRO» по международной регистрации №1013564 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия решения Роспатента от 23.04.2011.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 25.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013564 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.05.2009) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1013564 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

Знак «ALLEGRO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «Allegro» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «А» - заглавная. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящего в их состав словесного элемента «ALLEGRO/Allegro». Графика сравниваемых знаков также сходна за счет их выполнения латинскими буквами стандартным шрифтом.

Однородность товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1013564 и предоставлена правовая охрана знаку [1], не вызывает сомнений, в силу того, что они

тождественны или соотносятся друг с другом как «род-вид». Однородность товаров и сходство знаков в возражении заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В силу изложенного можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1013564 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ сходен до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №603075.

Таким образом, знак по международной регистрации №1013564 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием, данный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013564 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013564 в отношении товаров 34 класса МКТУ «produits du tabac; cigares, cigarillos, tabac à fumer; articles pour fumeurs, coupe-cigares, allumeurs de cigares et cigarettes non électriques (compris dans cette classe), humidificateurs à cigares; boîtes pour tabac, étuis à cigares et cendriers, briquets; allumettes».