

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 02.08.2013, поданное по поручению Roger MAIER, Швейцария (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 №1059286 (далее – заявленное обозначение).

Международная регистрация №1059286 комбинированного знака со словесным элементом «ASSOS» произведена Международным Бюро ВОИС 21.07.2010 с конвенционным приоритетом от 21.01.2010 на имя заявителя – Roger MAIER via Bresce, 1 CH-6854 San Pietro di Stabio, в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 12, 18, 25, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 17.05.2013 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059286 в отношении товаров и услуг 09, 12, 41 классов МКТУ, а также для части товаров 03 класса МКТУ «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations polir, dégraisser et abraser», части товаров 05 класса МКТУ «produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides». В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ «préparations pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices», товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques», а также всех товаров 18 и 25 классов МКТУ Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059286 на территории Российской Федерации. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы комбинированный знак «ASSOS» по международной регистрации №1059286 является сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- со словесным товарным знаком «ASOS» [1] по свидетельству №450468 (конвенционный приоритет от 15.07.2005), зарегистрированным на имя компании ACOC Плк, №1 Кингсуэй, Лондон, УК2Б БИКСД, Великобритания, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ;

- со словесным обозначением «ASOS» [2] по заявке №2011719530 (конвенционный приоритет от 17.07.2005), поданным на регистрацию в качестве товарного знака от имени компании ACOC Плк, №1 Кингсуэй, Лондон, УК2Б БИКСД, Великобритания, в отношении однородных товаров 03, 25 классов МКТУ;

- со словесным знаком «AKCOC» [3] по международной регистрации №789056 (конвенционный приоритет от 27.03.2002), правообладателем которого в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ является компания BIOFARMA 50 rue Carnot F-92284 SURESNES CEDEX.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является обладателем более раннего исключительного права на знак «ASSOS» по международной регистрации №771327 с приоритетом от 23.11.2001, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ, при этом заявленное

обозначении отличается от более раннего знака по международной регистрации №771327 только цветом;

- ввиду изложенного противопоставление обозначения «ASOS» по заявке №2011719530, обладающего более поздним приоритетом, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, не является правомерным;

- на территории Российской Федерации заявителю также принадлежит исключительное право на знак «ASSOS» по международной регистрации №872524 в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ, при этом, заявленное обозначение представляет собой вариант этого знака;

- кроме того, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные обозначения по свидетельству №450468 и заявке №2011719530 имеют определенные различия с точки зрения визуального восприятия и фонетики, что снижает риск их смешения в гражданском обороте;

- заявитель не возражает против отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059286 в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» с учетом противопоставленного знака «AKCOC» по международной регистрации №789056.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059286 на территории Российской Федерации в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, за исключением товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения о принадлежащих заявителю знаках «ASSOS» по международным регистрациям №872524, №771327 и решение Роспатента от 26.05.2012, касающееся знака по международной регистрации №872524.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (21.01.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1059286 комбинированного знака со словесным элементом «ASSOS»

правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №1059286 с конвенционным приоритетом от 21.01.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ASSOS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и стилизованную букву «А». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 12, 18, 25, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарный знак «ASOS» [1] по свидетельству №450468 и обозначение «ASOS» [2] по заявке №2011719530 с конвенционным приоритетом от 17.07.2005 (конвенционный приоритет установлен по дате 15.07.2005 в связи с преобразованием аннулированной международной регистрации №866394) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №450468 предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, а обозначение по заявке №2011719530 подано на регистрацию в качестве товарного знака, в частности, в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «АКСОС» [3] по международной регистрации №789056 с конвенционным приоритетом от 27.03.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Согласно транслитерации знака ([axos]), приведенной в международной регистрации №789056, знак произносится как [ак-сос]. Правовая охрана знаку по международной регистрации №789056 на территории Российской Федерации предоставлена в

отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products» (фармацевтические препараты).

Анализ сравниваемых обозначений на предмет их тождества или сходства показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова «ASSOS» / «ASOS» / «AKCOC», не имеющие смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

Заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения, включающего в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «ASSOS» (произносится как [а-сос]), и противопоставленного словесного знака «AKCOC» [3] (произносится как [ак-сос]), основанное на близости звучания сравниваемых знаков.

Что касается заявленного обозначения «ASSOS» (произносится как [а-сос]) и противопоставленных обозначений «ASOS» [1], [2] (произносится как [а-сос]), то они характеризуются близостью состава согласных и тождеством состава гласных звуков и букв, одинаковым количеством слогов и ударением.

Сходство знаков усиливается за счет графического критерия сходства, обусловленного использованием при их написании букв латинского алфавита.

Анализ перечней товаров 03, 05, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] показал следующее.

Перечень товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] по международной регистрации №789056 содержит идентичную позицию «produits pharmaceutiques» (фармацевтические препараты). Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и

противопоставленного знака [3] представляется правомерным довод экспертизы об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

В перечне 18 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №450468 содержатся либо идентичные товары, либо товары, которые соотносятся друг с другом как род/вид, что обуславливает вывод об их однородности. В этой связи противопоставленный товарный знак [1] является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Что касается заявленного и противопоставленного обозначения [2] по заявке №2011719530, то товары 03, 25 классов МКТУ, указанные в их перечнях, также следует признать однородными в силу того, что он относится к одному виду/роду товаров.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание наличие у заявителя более ранних исключительных прав на товарный знак «ASSOS» в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ.

Так, заявителю на территории Российской Федерации принадлежат права на комбинированный знак  по международной регистрации №771327 с приоритетом от 23.11.2001 в отношении товаров 25 класса МКТУ «clothing articles for sports, particularly clothing for racing cyclists» (спортивная одежда, в частности, одежда для велосипедистов) и словесный знак «ASSOS» по международной регистрации №872524 с конвенционным приоритетом от 14.06.2005 в отношении товаров 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» (отбеливающие препараты и другие вещества для использования в прачечной; препараты для чистки, полирования, шлифования и абразивной обработки; мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты) и 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear» (одежда, обувь, головные уборы).

При этом следует отметить, что заявленное обозначение является вариантом вышеупомянутых знаков с более ранними приоритетами (от 23.11.2001 и 14.06.2005 соответственно), чем у противопоставленного обозначения [2] по заявке №2011719530 (приоритет от 15.07.2005).

Кроме того, в отношении противопоставленного обозначения [2] по заявке №2011719530 было принято решение об отказе в государственной регистрации от 25.11.2013 ввиду его сходства до степени смешения со знаками по международным регистрациям №771327 и №872524, принадлежащим заявителю.

В свете изложенного, противопоставление обозначения «ASOS» [2] по заявке №2011719530 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ не может быть учтено.

Таким образом, доводы экспертизы, изложенные в заключении к решению Роспатента от 17.05.2013 о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, правомерны только в отношении товаров 18 и части товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.08.2013, отменить решение Роспатента от 17.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059286 в отношении всех товаров и услуг 03, 09, 12, 25, 41 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, за исключением «produits pharmaceutiques».