

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 15.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129765, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.08.2012 за №1129765 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 03, 25, 35 классов МКТУ на имя Аберкромби энд Фитч Юроп СА, Швейцария (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1129765 представляет собой словесное обозначение «ABERCROMBIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 17.04.2014 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям статей 1477, 1479, 1481 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак по свидетельству №205779, зарегистрированный в отношении однородных товаров 03, 25 классов МКТУ.

В возражении от 15.07.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем было направлено в Роспатент заявление о внесении изменений в свидетельство №205779, связанных с изменением характера букв в написании товарного знака «ABERCROMBIE» (с заменой заглавных букв на строчные);

- соответствующие изменения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) в отношении товарного знака по свидетельству №205779, и в настоящее время противопоставленный товарный знак в уточненном виде выглядит следующим образом: «Abercrombie»;

- уточненная версия противопоставленного товарного знака не является тождественной с товарным знаком по международной регистрации №1129765, поскольку есть расхождения с точки зрения характера букв;

- следовательно, предоставление правовой охраны заявленному обозначению не повлечет сосуществование двух тождественных знаков в отношении одних и тех же товаров на имя одного и того же правообладателя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1129765 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлено уведомление о внесении изменений в Госреестр по товарному знаку №205779.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.08.2012) приоритета международной регистрации №1129765 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. 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.

Для установления 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 №1129765 представляет собой словесное обозначение «ABERCROMBIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана указанной международной регистрации испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129765 в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ в связи с тем, что заявитель уже является правообладателем товарного знака по свидетельству №205779, ранее зарегистрированного для однородных товаров 03, 25 классов МКТУ. Данный вывод обусловлен нижеследующим.

Статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. В этой связи не могут существовать параллельно два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное

право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Вместе с тем, в товарный знак по свидетельству №205779 были внесены изменения, касающиеся шрифтового исполнения словесного элемента, а именно, в словесном элементе «ABERCROMBIE» заглавные буквы были изменены на строчные: «Abercrombie» (запись о внесении изменений в Госреестр внесена 01.07.2014).

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1129765 и противопоставленного товарного знака было установлено, что знаки являются фонетически тождественными, однако наблюдаются различия в графическом исполнении словесных элементов (словесные элементы выполнены различными видами шрифтов).

Поскольку согласно положениям пункта 14.4.2. Правил тождество знаков предполагает совпадение всех элементов, сопоставляемые знаки являются нетождественными.

Таким образом, знак по международной регистрации №1129765 и товарный знак по свидетельству №205779 в силу графических отличий представляют собой неидентичные объекты, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129765 на имя заявителя в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 15.07.2014, отменить решение Роспатента от 17.04.2014, предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129765 в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.