

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 19.12.2011, поданное компанией КРИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (CREAM HOLDINGS LIMITED) Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.06.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 25 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №938709 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CREAM», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительным элементом, состоящим из трех фигур в форме запятых, соединенных между собой таким образом, что их выпуклые части образуют равносторонний треугольник с вогнутыми сторонами.

Основанием для принятия решения Роспатента от 18.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709 явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что он не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивируется тем, что знак по международной регистрации №938709 сходен до степени смешения с товарными знаками «CREAM» по свидетельству №357051 и «CREAM DE LUXE» по свидетельству №407253, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2011 заявитель сообщает, что в результате его обращения к правообладателю противопоставленных товарных знаков было получено согласие данной компании на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 938709 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709 для указанных в письме – согласии товаров 05 класса МКТУ.

В возражении также отмечено, что заявитель является владельцем комбинированного знака со словесным элементом «creamfields» по международной регистрации №799520, которому уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, и который объединен со знаком по международной регистрации №938709 общим графическим элементом, шрифтом и манерой выполнения, образуя, таким образом, серию знаков.

К возражению приложена копия письма – согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2012, заявителем был предоставлен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.06.2007) международной регистрации №938709 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, 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(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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 по международной регистрации №938709, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CREAM», выполненным в оригинальной манере строчными буквами латинского алфавита с изобразительным элементом, состоящим из трех фигур в форме запятых, соединенных между собой таким образом, что их выпуклые части образуют равносторонний треугольник с вогнутыми сторонами.

Решение Роспатента от 18.03.2011 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов «CREAM».

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на предоставление на имя заявителя правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2011, отменить решение Роспатента от 18.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938709.