

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 30.06.2014, поданное компанией QlikTech International AB, Suède (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 №839118, при этом установила следующее.

Международная регистрация №839118 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 05.07.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 14.05.2004 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №839118 представляет собой словесный элемент «QLIK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 21.03.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №839118 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №839118 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «ONE QLIQ» по свидетельству №460470 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 30.06.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2014, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в ответе на уведомление о предварительном отказе заявитель сообщал экспертизе о предпринятых им шагах по регистрации перехода исключительного права на противопоставленный товарный знак [1];

- указанная процедура не была завершена до подачи ответа на уведомление, однако 15.05.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись об отчуждении исключительного права на товарный знак [1] заявителю;

- в связи с указанным товарный знак по свидетельству №460470[1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №839116.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №839118 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (05.07.2012) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №839118 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, 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 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 №839118 представляет собой словесный элемент «QLIK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

Товарный знак [1] представляет собой выполненный оригинальным шрифтом с наклоном букв влево словесный элемент «QLIQ», не имеющий смыслового значения, над которым расположен словесный элемент «ONE» (в переводе с

английского языка – «один» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, значительно меньшего размера, чем буквы, которыми выполнен элемент «QLIQ». Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №839118 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными фонетически за счет сходства доминирующего в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «QLIQ» и заявленного словесного обозначения «QLIK», что обусловлено наличием в них близких и совпадающих звуков и их расположением по отношению друг к другу. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений букв одного алфавита сближает их визуально. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку указанные обозначения не имеют смысловых значений. Товары и услуги, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о сходстве знака по международной регистрации №839118 и товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак [1] на основании зарегистрированного Роспатентом 15.05.2014 договора №РД0147918 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении всех товаров и услуг, в связи с чем товарный знак [1] не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №839118.

Таким образом, следует признать знак по международной регистрации №839118 соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.06.2014, отменить решение Роспатента от 21.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №839118 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.