

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 27.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078446, поданное компанией International Business Machines Corporation, New-York (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1078446 знака «THINK», произведенной Международным бюро ВОИС 23.12.2010, с конвенционным приоритетом от 13.12.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 16, 18, 35, 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1078446 представляет собой словесное обозначение «THINK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «THINK» по международной регистрации №1078446 в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1078446 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1078446 является сходным до степени смешения со знаками «Think» по

международным регистрациям №№934984, 801538, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.11.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, представляет собой слово, выполненное буквами, имеющими одинаковую высоту, в то время как противопоставленные товарные знаки выполнены буквами, имеющими разную высоту, что создает иную графику заявленного обозначения, что обуславливает визуальное различие сравниваемых знаков и не позволяет потребителю смешивать их в гражданском обороте;
- товары 18 и услуги 35 классов МКТУ сравниваемых регистраций не являются однородными, так как предназначены для совершенно разных потребительских кругов и имеют различные условия оказания этих услуг, что обусловлено различными видами деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных регистраций;
- заявитель является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг, в то время как правообладатель противопоставленных регистраций является производителем обуви.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.11.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078446 для в отношении части товаров 18 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 06.03.2013, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.03.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 27.02.2013.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2013 по делу №А40-80864/13, признано недействительным решение Роспатента от 26.03.2013 года в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «THINK» по международной регистрации №1078446 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во

исполнение вышеуказанных судебных актов возражение от 27.02.2013 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.12.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1078446 правовая база для оценки её 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 №1078446 представляет собой словесное обозначение «THINK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №934984 представляет собой словесное обозначение «Think», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №801538 представляет собой словесное обозначение «Think», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ [2].

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «THINK»/« Think» («Think» в переводе с английского языка означает думать, мыслить).

Фонетическое тождество словесных элементов «THINK»/«Think» очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Отмеченное заявителем графическое отличие (исполнение знаков заглавными и прописными буквами) сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 18 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного [2] знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «сумки», имеют одно назначение и одинаковые места реализации.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного [1] знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку относятся к одной родовой и видовой группе «реклама», имеют одно назначение.

При установлении однородности товаров и услуг, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных знаков, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078446, с товарами 18 и услугами 35 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 934984, 801538, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1078446 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «Advertising and business; promotional services; business management and consulting; business information; distribution of prospectuses; distribution of samples; arranging newspaper subscriptions for others; book-keeping; document reproduction; data management processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging and conducting business conferences; providing an online forum enabling business organizations to promote, present, demonstrate and advertise new and innovative ideas; services in the field of managing congresses/meetings **all these services being limited to data processing and computing activities**».

Таким образом, учитывая то, что заявитель ограничил заявленные услуги 35 класса МКТУ тем, что указал «all these services being limited to data processing and computing activities» («все указанные услуги, ограниченные деятельностью в области обработки данных и вычислительной обработки данных»), коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078446 в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.02.2013, отменить решение Роспатента от 27.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078446 в отношении услуг 35 класса МКТУ «Publicité et affaires; services de promotion; gestion et conseils en affaires; informations d'affaires; distribution de prospectus; distribution d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de documents; traitement de gestion de données; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire; organisation et conduite de conférences d'affaires; fourniture d'un forum en direct pour permettre aux entreprises la promotion, la représentation, la démonstration, et la publicité d'idées nouvelles et innovantes; services dans le domaine de la gestion des congrès/meetings, tous ces services étant limités au traitement des données et aux activités informatiques».