

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2015, поданное компанией SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 07.01.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1164229 на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1164229 представляет собой словесное обозначение «ORIENT-EXPRESS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно предварительному решению Роспатента от 22.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229, заявителю было отказано в отношении товаров 34 класса МКТУ, что им не оспаривалось.

Согласно решению Роспатента от 06.02.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1164229 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ORIENT», «EXPRESS», «SERVICE» по свидетельству №183239 с приоритетом от 06.09.1999, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и графическом сходстве их словесных элементов «ORIENT-EXPRESS»/«ORIENT EXPRESS».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в части отказа в предоставлении заявленному обозначению правовой охраны в России в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ;

- 02.06.2015 от имени заявителя в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент "ORIENT EXPRESS SERVICE", по свидетельству №183239 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием в отношении таких товаров непрерывно в течение трех лет, предшествовавших подаче искового заявления;

- 24.08.2015 состоялось заседание Суда по интеллектуальным правам, на котором Суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №183239 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ;

- вышеуказанное решение вступило в законную силу и ответчиком не оспаривалось.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 06.02.2015 в части отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1164229 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1164229 представляет собой словесное обозначение «ORIENT-EXPRESS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №183239



является комбинированным и состоит из стилизованного изображения герба, под которым расположена лента со словесными элементами «ORIENT EXPRESS SERVICE», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12, 37 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №183239, зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2015 г. по делу № СИП-269/2015, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №183239 досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1164229 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229 в отношении товаров 12 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2015, отменить решение Роспатента от 06.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1164229 в отношении товаров 12 класса МКТУ.