

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 29.02.2012, поданное по поручению ММИ-ИПКО, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Дэлавер, 46 Стэффорд Стрит, Лоренс, штат Массачусетс 01842, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726968/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «POLARTEC HYPER WICK» по заявке №2010726968/50 с приоритетом от 20.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «POLARTEC» с более ранними приоритетами, зарегистрированными на имя иных лиц:

- товарным знаком по свидетельству №170065 с приоритетом от 04.09.1997 (срок действия регистрации продлен до 04.09.2017), зарегистрированным на имя

«Эй-И-Эс Пропертиз Корп., корпорация штата Вермонт», 5 Берлингтон Сквеар, П.О. Бокс 5787, Берлингтон, штат Вермонт 05402-5787, Соединенные Штаты Америки;

- товарным знаком по свидетельству №329895 с приоритетом от 15.02.2006, зарегистрированным на имя «АЕС Пропертиз Корп.», 76 Ст. Пол Стрит, Свит 500, Берлингтон, штат Вермонт 05401-4477, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.02.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №170065 и №329895 не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в результате заключения договора об отчуждении исключительных прав указанные товарные знаки принадлежат заявителю по рассматриваемой заявке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010726968/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены материалы, касающиеся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №170065 и №329895.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.08.2010) поступления заявки №2010726968/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «POLARTEC HYPER WICK» по заявке №2010726968/50 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «POLARTEC» является фантазийным и не имеет смыслового значения, слова «HYPER» и «WICK» представляют собой лексические единицы английского языка и переводятся как «гипер-; энергичный человек» и «фитиль, фитилек, город, городок, ферма» соответственно, см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726968/50 основано на наличии сходных до степени смешения

товарных знаков по свидетельствам №170065 и №329895 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежали иным лицам.

Товарный знак «POLARTEC» по свидетельству №170065 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №329895 [2] является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне геометрической фигуры черного цвета словесные элементы «POLAR SPORT», «FROM THE MAKERS OF POLARTEC FABRIC», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В переводе с английского языка «POLAR» означает «полярный, полюсный», «SPORT» - спорт», «FROM THE MAKERS OF POLARTEC FABRIC» - «от производителей фабрики «POLARTEC», см. <http://lingvo.yandex.ru>. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходным ввиду фонетического и графического тождества входящих в их состав словесных элементов «POLARTEC», выполняющих индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках, что заявителем не оспаривается.

Товары 24, 25 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, представляющие собой текстильную продукцию, одежду, обувь и головные уборы, являются однородными, что также заявителем не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, на основании которых принято решение Роспатента от 08.12.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится то, что в соответствии с договором №РД0098916, зарегистрированным Роспатентом 12.05.2012, исключительные права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№170065 и №329895, переданы заявителю по рассматриваемой заявке.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №170065 и №329895 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.02.2012, отменить решение Роспатента от 08.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726968/50.