

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 19.12.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1150553, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ASTRONAUT» с конвенционным приоритетом от 14.09.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 07.11.2012 за №1150553 для товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя SIDERUM S.R.L. Италия, (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1150553 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1150553. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1150553 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1150553 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 445453, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.12.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.09.2014, указал на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо – согласие, и при наличии такого письма знаку по международной регистрации может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, как непротиворечащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150553 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложено письмо - согласие.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1150553 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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 «ASTRONAUT» по международной регистрации № 1150553 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Астронавты» по свидетельству №445453 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «ASTRONAUT/Астронавты», так как они имеют близкий состав букв и их одинаковое расположение по отношению друг к другу. Незначительные различия в произношении не противоречат выводу о звуковом сходстве обозначений. Действительно, словесный элемент «ASTRONAUT» по правилам английского языка произносится [æstrənɔ:t], однако для правильного прочтения данного словесного элемента требуются специальные знания английского языка. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства.

Словесные обозначения «ASTRONAUT/Астронавты» как в русском, так и в английском языках имеют одинаковое значение – «человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте», таким образом, они являются тождественными по семантическому критерию сходства.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского алфавитов), однако этот критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений.

Анализ однородности товаров показал, что товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации

международной регистрации №1150553 являются однородными товарам 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1150553 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №445453 в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 29.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150553 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №445453 предоставил письмо—согласие от 31.07.2014, в котором подтверждает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150553 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие устраняет препятствие для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150553 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1150553 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.12.2014, отменить решение Роспатента от 29.09.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150553 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.