

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 10.09.2013, поданное компанией UBS AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1084352, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1084352 с конвенционным приоритетом от 20.05.2011 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1084352 представляет собой словесное обозначение «UBS NEO», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ со знаком «NEO» по международной регистрации № 922038, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.05.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного знака «NEO» по международной регистрации № 922038 (компанией Emerging Markets Advisory Corporation Limited, Великобритания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352 на имя заявителя в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 15.04.2013;
- 2) поскольку почтовый адрес правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 922038 изменился, то им было подано ходатайство в МБ ВОИС о внесении соответствующих изменений в данную регистрацию (в упомянутом письме-согласии указан соответствующий новый почтовый адрес компании Emerging Markets Advisory Corporation Limited).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в данной регистрации.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2013, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 15.04.2013 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 922038 [1].

К возражению были приложены документы, подтверждающие факт внесения правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации

№ 922038 соответствующих изменений в сведения о его почтовом адресе в данной регистрации [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (20.05.2011) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак представляет собой словесное обозначение «UBS NEO», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 922038 с конвенционным приоритетом от 20.09.2006 представляет собой словесное обозначение «NEO», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352 и противопоставленного знака «NEO» по международной регистрации № 922038 показал наличие фонетического вхождения противопоставленного знака («NEO») в рассматриваемый знак («UBS NEO»), в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1084352, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 922038, соотносятся как вид-род либо относятся к одной родовой группе (финансовые услуги), то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 922038, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака «NEO» по международной регистрации № 922038 (компанией Emerging Markets Advisory Corporation Limited, Великобритания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352 на имя заявителя в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 15.04.2013 [1].

На основании письма-согласия [1] и с учетом сведений об изменении почтового адреса правообладателя противопоставленного знака [2], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 922038 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «UBS NEO» по международной регистрации № 1084352.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.09.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1084352 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в данной регистрации.