

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 13.09.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 845561, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BEAUPLEX» с конвенционным приоритетом от 19.08.2004 была произведена Международным Бюро ВОИС 26.01.2005 за №845561 для товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя DSM IP Assets B.V., Нидерланды, (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 845561 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №845561. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №845561 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 и 03 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «produits hygiéniques» на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №845561 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 382602, 382603, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым

предоставлена в отношении однородных товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 13.09.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.07.2013:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №382603 дал заверенное письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №845561;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №382602 в настоящее время принадлежит заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении все товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.12.2011) территориального расширения действия правовой охраны международной регистрации №845561 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 «BEAUPLEX» по международной регистрации № 845561 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «BEAUPLEX» по свидетельству №382602 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне [1].

Противопоставленный товарный знак «BEAUTIPLEX» по свидетельству №382603 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде черного квадрата, внутри которого расположены круг и полоска белого цвета и словесный элемент. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ [2].

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством с противопоставленным товарным знаком [1] и близостью звучания с противопоставленным товарным знаком [2].

Товары являются однородными, но фактор сходства и однородности товаров заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Заявитель представил письмо согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №382603, в котором тот выражает согласие на регистрацию и использование международной регистрации №845561, а также сообщает, что заявитель и

правообладатель противопоставленного товарного знака заключили Конфиденциальное Соглашение о правах на товарные знаки для того, чтобы исключить любую потенциальную возможность смешения знаков в гражданском обороте.

Что касается товарного знака по свидетельству №382602, то в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0129134 от 13.08.2013 правообладателем по данной заявке стал заявитель- компания ДСМ АйПи АССЕ:ТС Б.В., Нидерланды..

Таким образом, указанные обстоятельства устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №845561 в отношении всех товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ..

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №845561 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №845561 в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ.