

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 13.02.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1011690, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1011690 была произведена Международным Бюро ВОИС 22.07.2009 для товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Tovarystvo z obmezhenoyu viddpovidalnisttu «E-COM», Киев, (далее – правообладатель).

Знак «EXITE» по международной регистрации № 1011690 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.02.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1011690. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1011690 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1011690 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 306513, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса и услуг 38 и 42 классов МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаком по международной регистрации № 5285, имеющим более ранний приоритет охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица [2].

В Палату по патентным спорам 13.02.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.09.2011:

- заявитель просит исключить из заявленного перечня товары «аккумуляторы электрические», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 5285;

- владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №306513 предоставил свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1011690.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1011690 в отношении товаров и услуг, указанных в письме-согласии.

В подтверждение своих доводов заявителем приложено письмо согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №306513.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.07.2009) приоритета международной регистрации №1011690 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «EXITE» по международной регистрации № 1011690 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «EXCITE» по свидетельству №306513 [1] является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный знак «EXIDE» по международной регистрации № 5285 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 5285 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа знаков палатой по патентным спорам было установлено следующее.

По заявлению владельца международной регистрации №1011690 из заявленного перечня исключены товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «EXIDE» по международной регистрации №5285. В связи с чем данный знак не может являться препятствием для регистрации знака по международной регистрации №1011690 в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые не являются однородными.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1011690 и товарного знака «EXCITE» по свидетельству №306513 показал, что сопоставляемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства.

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных частей «EX-»/ «EXC-» и тождеством конечных частей «-ITE»/ «-ITE».

Графически сравниваемые обозначения имеют различия, однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный высокой степенью их фонетического сходства.

Анализ однородности товаров показал, что заявленные товары и услуги 09, 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, являются однородными товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по свидетельству №306513, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Вывод о сходстве знаков и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №306513 в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 01.02.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1011690 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №306513 дал свое согласие на предоставление правовой охраны международной регистрации №1011690 в отношении следующего перечня товаров и

услуг 09 «Équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels de contrôle d'accès; terminaux électroniques; systèmes de commerce électronique», 38 «Transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur», 42 «Analyses et recherches scientifiques et industrielles; programmation informatique; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; élaboration de logiciels; programmation informatique pour le traitement de données électroniques» классов МКТУ.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №306513 письма - согласия устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1011690 в отношении вышеуказанных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1011690 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.02.2012, отменить решение Роспатента от 01.02.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1011690 в отношении товаров 09 «Équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels de contrôle d'accès; terminaux électroniques; systèmes de commerce électronique», 38 «Transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur», 42 «Analyses et recherches scientifiques et industrielles; programmation informatique; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; élaboration de logiciels; programmation informatique pour le traitement de données électroniques» классов МКТУ.