

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 17.03.2014, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «ALS-Invest», Белоруссия, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112278, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «DANKE» была произведена Международным Бюро ВОИС 01.11.2011 за №1112278 для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «ALS-Invest», Белоруссия, (далее –заявитель).

Знак по международной регистрации № 1112278 является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы, внутри которой расположен словесный элемент «DANKE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Международная регистрация произведена в сочетании голубого и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1112278. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1112278 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1112278 сходен до степени смешения:

- со знаком по международной регистрации №947586, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя иного лица [1];

- с товарным знаком по свидетельству №464860, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.12.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому и семантическому критерию сходства;

- правообладатель противопоставленной международной регистрации № 947586 и правообладатель международной регистрации №1112278 заключили 19.12.2013 договор об отчуждении исключительных прав на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, а также владелец противопоставленной международной регистрации предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1112278, в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №464860 охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ. Заявитель просит предоставить охрану на территории Российской Федерации только в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №464860 не является препятствием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112278 в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. копия договора об отчуждении исключительного права на международный знак №947586.

2. письмо- согласие.

3. заявление об изменении владельца международной регистрации №947586.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2011) приоритета международной регистрации №1112278 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 «DANKE» по международной регистрации № 1112278 является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы, внутри которой расположен словесный элемент «DANKE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «DANKU» по международной регистрации №947586 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный товарный знак «ДАНКИН» по свидетельству №464860 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, товарами 05 и 29 классов МКТУ, товарный знак по свидетельству №464860 не может быть противопоставлен в качестве основания несоответствия международной регистрации №1112278 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравниваемые обозначения «DANKE/DANKU» фонетически сходны, поскольку отличаются в одну букву.

Словесное обозначение «DANKE» в переводе с немецкого языка означает «спасибо», а словесный элемент «DANKU» не имеют значения ни в одном языке, ввиду чего по семантическому критерию сходства анализ не проводился.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, сравниваемых знаков показал, что часть товаров совпадает, а другие товары соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, международная регистрация №1112278 является сходной до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №947586 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 17.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112278 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявитель знака по международной регистрации №1112278 и правообладатель противопоставленной международной регистрации №947586 заключили договор об отчуждении исключительных прав на знак по международной регистрации, в отношении товаров 29 класса МКТУ. В результате отчуждения прав новой регистрации был присвоен №947586А. Также, до урегулирования вопросов с отчуждением прав правообладатель регистрации №947586 предоставил безотзывное письмо – согласие на использование и регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации №1112278, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного знака письмо - согласие [2] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112278 в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1112278 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 17.03.2014, отменить решение Роспатента от 17.12.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112278 в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.