

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 10.05.2011, поданное Falck Danmark A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 826115 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 15.08.2003 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 01, 05, 06, 09, 16, 35 - 39, 41- 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На территории Российской Федерации правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров/услуг 06, 09, 16, 35, 36, 38, 41 и 45 классов МКТУ.



Изобразительный знак «» по международной регистрации № 826115 представляет собой темный квадрат со скругленными углами, внутри которого помещено стилизованное изображение птицы с расправленными крыльями.

Роспатентом было вынесено решение от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 826115 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 752179, зарегистрированным на имя иного лица и имеющем более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 10.05.2011, доводы которого сводятся к тому, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 752179 на территории Российской Федерации истек, ввиду чего данный знак более не является препятствием к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115.

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

С учетом даты (15.08.2003) международной регистрации № 826115 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 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.



Знак «» по международной регистрации № 826115 является изобразительным и представляет собой темный квадрат со скругленными углами внутри, которого помещено стилизованное изображение птицы с расправленными крыльями [1].



Противопоставленный комбинированный знак « **GROUP4 FALCK**» по международной регистрации № 752179 представляет собой сочетание изобразительного элемента (темный квадрат со скругленными углами, внутри которого помещено стилизованное изображение птицы с расправленными крыльями) и словесного элемента «GROUP FALCK», выполненного буквами латинского алфавита черного цвета в две строки, справа от слова «GROUP» расположено число «4»[2].

Ассоциирование знака [1] и знака [2] в отношении однородных товаров/услуг



обусловлено тождеством изобразительного элемента «», что заявителем в возражении не оспаривалось.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации № 826115 следует признать сходным со знаком по международной регистрации № 752179 до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, перечисленных в перечне регистрации.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента, а именно, на дату принятия возражения к рассмотрению (26.05.2011) истек срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака [2], и, следовательно, указанный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115, в отношении товаров/услуг, заявленных к регистрации на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 10.05.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 826115 в отношении всех товаров и услуг 06, 09, 16, 35, 36, 38, 41 и 45 классов МКТУ.