

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 30.09.2013, поданное по поручению компании NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC, USA (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1107654.

Международная регистрация №1107654 словесного знака «TEI-FU» произведена международным Бюро ВОИС 10.01.2012 на имя заявителя – Nature's Sunshine Products, Inc. 2500 West Executive Parkway, Suite #100 Lehi Utah 84043 (US) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 02.08.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1107654 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «TEI-FU» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «TEI-FU» (свидетельство №181552 с приоритетом от 11.11.1999), принадлежащим компании Санрайдер Корпорейшн д.б.а. Санрайдер Интернейшнл (штат Юта), 1625 Абалоун Авеню Торранс, Калифорния 9501, США.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.09.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака достигнуто соглашение, в результате которого из перечня товарного знака по свидетельству №181552 был исключен 03 класс МКТУ. Соответствующая запись об исключении из перечня государственной регистрации товарного знака по свидетельству №181552 всех товаров 03 класса МКТУ внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.08.2013.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1107654 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, содержащихся в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.01.2012) международной регистрации №1107654 знака «TEI-FU» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «TEI-FU» по международной регистрации №1107654 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1107654 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «TEI-FU» по свидетельству №181552, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «TEI-FU» по свидетельству №181552 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №181552 предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «TEI-FU» по международной регистрации №1107654 и противопоставленного товарного знака «TEI-FU» по свидетельству №181552, имеющих лишь незначительные отличия в части шрифтового исполнения,

показал, что сравниваемые обозначения являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Товары 03 класса МКТУ «эфирные масла, используемые в качестве смягчителя кожи или увлажняющего крема для кожи» и «парфюмерные изделия, косметические средства; лосьоны; кремы и маски косметические», указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, что заявителем так же не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в заключении к решению Роспатента от 02.08.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится исключение из перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №181552 всех товаров 03 класса МКТУ по заявлению правообладателя (соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена 07.08.2013).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.09.2013, отменить решение Роспатента от 02.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1107654 в отношении товаров 03 класса МКТУ.