

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 26.08.2010, поданное Рено Шуцентрум ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731334/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Young Spirit» по заявке №2008731334/50 с приоритетом от 01.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы».

В качестве товарного знака заявлено обозначение «Young Spirit», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731334/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «Young Spirit» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ:

- с товарным знаком «YOUNG SPIRIT» по свидетельству №170960 [1];
- со словесным элементом «THE YOUNG SPIRIT» товарного знака «B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT» по свидетельству №348715 [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владельцы противопоставленных товарных знаков [1, 2] выдали письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- между заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака [1] действует бессрочное соглашение о сосуществовании.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.04.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 03.12.2010, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с указанным пунктом заявленное обозначение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оно фонетически и семантически тождественно противопоставленному товарному знаку «YOUNG SPIRIT» по свидетельству №170960 [1], принадлежащему иному лицу.

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2011, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- сравниваемые знаки не являются тождественными, следовательно, представленные письма-согласия являются основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- ни один из элементов рассматриваемого обозначения не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как в них не содержится никаких сведений об изготовителе, а также никакой информации, которая бы позволила потребителю воспринимать заявленные товары 25 класса МКТУ как товары другого производителя;

- о возможности сосуществования противопоставленного знака [1] и товарных знаков заявителя свидетельствует факт предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении тех же товаров 25 класса МКТУ на территории других стран.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 31.01.2011 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 04.02.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 26.08.2010, изменении решения Роспатента от 28.04.2010 и отказе в регистрации товарного знака по основаниям, установленным коллегией Палаты по патентным спорам.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу № А40-42354/11-12-370, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 10.10.2011, было признано недействительным решение Роспатента от 04.02.2011 об отказе в регистрации товарного знака по основаниям, установленным коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 возражение от 26.08.2010 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.10.2008) приоритета заявки №2008731334/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

Согласно пункту 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Young Spirit» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «YOUNG SPIRIT» [1] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена также в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «B-BUSHN THE YOUNG SPIRIT» [2] состоит из буквы «B», дефиса и выполненных справа в две строки элементов «BUSHN», и «THE YOUNG SPIRIT». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «YOUNG SPIRIT».

Использование латинского алфавита при написании сравниваемых слов сближает знаки графически.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] являются сходными.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения «одежда, обувь, головные уборы» присутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Принимая во внимание сходство обозначений и идентичность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками [1,2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу № А40-42354/11-12-370, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 10.10.2011, было установлено, что представленные заявителем согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака являются основанием для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом данными судебными актами также установлено отсутствие введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя согласно положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение от 26.08.2010, отменить решение Роспатента от 28.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008731334/50.