

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 13.09.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1022175, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BERING» с конвенционным приоритетом от 30.09.2009 была произведена Международным Бюро ВОИС 09.10.2009 за №1022175 для товаров 09, 14 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Time In Style GmbH, Швейцария. Позднее были внесены изменения в имя и адрес владельца и правообладателем стала компания Bering Group Aps, Дания (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1022175 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.11.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1022175. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1022175 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 14 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1022175 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 437070,

имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 13.09.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.11.2012 и указал, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №437070 в настоящее время принадлежит заявителю, что устраняет несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022175.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. Копия письма- согласия.
2. Копия заявления в ВОИС.
3. Копия договора об отчуждении исключительного права.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1022175 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс 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 «BERING» по международной регистрации № 1022175 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «БЕРИНГ» по свидетельству №437070 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «BERING/БЕРИНГ».

Анализ словарно- справочной литературы показал, что словесное обозначение «BERING» в переводе с немецкого языка имеет значение «округ, окружение, окрестность», а словесный элемент «БЕРИНГ» не имеет лексического значения, таким образом, они не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Анализ однородности показал, что заявленные товары 14 класса МКТУ являются однородными товарам 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1022175 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №437070 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 26.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022175 следует признать правомерным.

Вместе с тем, в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом 18.11.2013 за №РД0135910, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №437070 стала компания Беринг Групп Апс, Дания, которая является владельцем международной регистрации №1022175.

Таким образом, препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022175 устранено.

Что касается товаров 25 класса МКТУ, то они исключены заявителем из перечня товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1022175 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 13.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.11.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1022175 в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.