

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 08.12.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.07.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023772, поданное Розмари Бэйн (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1023772 знака «готу», произведенной Международным бюро ВОИС 19.11.2009, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1023772 представляет собой словесное обозначение «готу», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.07.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «готу» по международной регистрации №1023772 в отношении товаров 03 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1023772 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса .

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1023772 является тождественным товарному знаку «ROMY» по свидетельству

№140006, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

заявитель предпринял необходимые шаги для внесения изменений в противопоставленный товарный знак по свидетельству №140006, касающиеся изменения наименования правообладателя на Rosemarie Bayne, 154 Plateau Road Bilgola Plateau NSW 2107 AU;

в настоящее время противопоставленный товарный знак уступлен заявителю, следовательно он не может быть препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №1023772.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 01.07.2011 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023772 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета (19.11.2009) международной регистрации №1023772 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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 по международной регистрации №1023772 представляет собой словесное обозначение «готу», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №140006 представляет собой словесное обозначение «ROMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Знак по международной регистрации №1023772 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №140006 содержат фонетически тождественные словесные элементы «готу»/ «ROMY».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графически сравниваемые знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1023772 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ («Préparations pour les soins capillaires et corporels; cosmétiques; produits de beauté compris dans cette classe; huiles essentielles et parfums; savons et articles de soins personnels; huiles de massage; pots-pourris»), которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ («парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие»), поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одни и те же условия производства и реализации, один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что заявителем не оспаривается.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023772.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что согласно внесенным изменениям от 28.11.2011 № РД0090801 правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации является то же лицо, что и товарного знака по свидетельству №140006.

Так как, товары 03 класса МКТУ, представленные в перечнях сравниваемых обозначений являются однородными, но не совпадают по всем позициям, то коллегия Палаты по патентным спорам пришла к мнению о том, что предоставление правовой охраны знаку «готу» по международной регистрации №1023772 на территории Российской Федерации не будет противоречить пункту 1 статье 1477 Кодекса и статье 1481 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.12.2011, отменить решение Роспатента от 01.07.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1023772 в отношении товаров 03 класса МКТУ «Préparations pour les soins capillaires et corporels; cosmétiques; produits de beauté compris dans cette classe; huiles essentielles et parfums; savons et articles de soins personnels; huiles de massage; pots-pourris».