

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 15.07.2011, поданное Шу Студиоу Лимитид, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 13.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714000, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714000 с приоритетом от 18.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BERTIE», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 13.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 324350, знаком по международной регистрации №938093, зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического тождества словесных элементов и однородности товаров 18, 25 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 15.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №324350 принадлежит заявителю (Шу Студиоу Лимитид);

- противопоставленный знак по международной регистрации №938093 принадлежит заявителю (Shoe Studio Limited), однако в адресе владельца знака была допущена техническая ошибка (в части наименования улицы), в связи с чем, в МБ ВОИС было направлено соответствующее письмо об исправлении технической ошибки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009714000 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копия уведомления о регистрации договора №РД0080498 от 06.05.2011 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №324350 с приложениями;

- распечатка из реестра товарных знаков по свидетельству №324350 с внесенными изменениями;

- копия писем в МБ ВОИС и официальных форм (ММ9(Е), ММ5(Е)) с переводом на русский язык для внесения изменений в международную регистрацию №938093.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель в дополнение к возражению представил следующие документы:

- распечатку из МБ ВОИС по международной регистрации №938093 с внесенными исправлениями, касающихся адреса владельца.

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

С учетом даты (18.06.2009) поступления заявки №2009714000 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BERTIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009714000.

Противопоставленный товарный знак «BERTIE» по свидетельству №324350 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «BERTIE» по международной регистрации №938093 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что они являются тождественными для однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится, что правообладателем знака по международной регистрации №938093 и товарного знака по свидетельству №324350 является заявитель, что подтверждается представленными документами.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №324350 согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за №РД0080498 от 06.05.2001, является Шу Студиоу Лимитид, 9 Хэттон Стрит, Лондон NW8 8PL, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Согласно сведениям международного бюро ВОИС правообладателем знака по международной регистрации №938093 является Shoe Studio Limited, 9 Hatton Street, London NW8 8PL, United Kingdom.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленных знаков и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и тоже лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №324350 и знака по международной регистрации №938093 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством не предусмотрена возможность учета сходных товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров (услуг), но с более поздним приоритетом, предоставление двух и более прав на один и тот же товарный знак с разными приоритетами само по себе нивелирует понятие «исключительный» («исключительный» означает «единственный», см. Толковый словарь русского языка) и тем самым вступает в противоречие с положениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 4 статьи 1499 Кодекса и пунктом 1 статьи 1477 Кодекса, касающимися удостоверения исключительного права на товарный знак.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 18 класса МКТУ: кожа; шкуры животных; дорожные сундуки; чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

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

удовлетворить возражение от 15.07.2011, отменить решение Роспатента от 13.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009714000.