

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 15.04.2013, поданное компанией Ideal Standard International BVBA, Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010737736, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010737736 с приоритетом от 23.11.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 20 и 21 классов МКТУ.

Впоследствии данный перечень товаров был отредактирован заявителем в корреспонденции от 01.02.2012, ввиду которой были внесены соответствующие изменения в материалы заявки (см. уведомление ФИПС от 07.03.2012).

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CERAMIX BLUE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении указанных в заявке товаров 20 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и 21 классов МКТУ с товарным знаком «CERAMIX» по свидетельству № 89660 и знаком «BIO CERAMIX» по международной регистрации № 1033394, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.12.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2013, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 89660 его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, в возражении было указано, что заявителем не оспаривается вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 1033394.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении указанных в заявке товаров 11 и 20 классов МКТУ, с учетом ранее внесенных в перечень товаров изменений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CERAMIX BLUE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.11.2010 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 89660 с приоритетом от 17.10.1989 представляет собой словесное обозначения «CERAMIX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1033394 с приоритетом от 25.02.2010 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «BIO CERAMIX», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они являются сходными в силу наличия в них фонетически тождественных слов «CERAMIX», что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2013, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 89660 его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, не испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ, то противопоставленный знак по международной регистрации № 1033394 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении неоднородных товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 15.04.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010737736.