

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 22.09.2014, поданное фирмой Dr Organic Ltd, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.07.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541, зарегистрированному 01.12.2011 в Международном Бюро ВОИС на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1128541 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «DR.ORGANIC», выполненные строчными буквами латинского алфавита разной толщины, и изобразительный элемент в виде зеленого листка, на фоне которого расположен белый крест.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.07.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1128541, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1128541 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ОРГАНИКС» по свидетельству №297553, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и знака «ORGANICS» по международной регистрации №580041, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.09.2014 указано, что заявителем были проведены переговоры с правообладателями противопоставленных товарных знаков, по итогам которых стороны пришли к выводу, что комбинированное обозначение «DR.ORGANIC» не может быть смешано потребителями с противопоставленными товарными знаками в гражданском обороте, и предоставление охраны заявленному обозначению на имя заявителя не будет противоречить интересам их правообладателей. В этой связи правообладатели противопоставленных знаков предоставили заявителю письма – согласия на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знака по международной регистрации №1128541 в отношении всех товаров. Оригиналы писем-согласий представлены заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541 для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.12.2011) международной регистрации №1128541 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №1128541, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «DR.ORGANIC», выполненные строчными буквами латинского алфавита разной толщины, и изобразительный элемент в виде зеленого листка, на фоне которого расположен белый крест.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297553 представляет собой словесное обозначение «ОРГАНИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «витаминные препараты; мази для фармацевтических целей; сборы лекарственных трав; воды минеральные для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; диетические напитки для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; чаи лекарственные».

Противопоставленный знак по международной регистрации №580041 представляет собой словесное обозначение «ORGANICS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour le soin des cheveux; dentifrices».

Сходство знака по международной регистрации №1128541 с противопоставленными знаками установлена на основании фонетического сходства словесных элементов ORGANIC - ОРГАНИКС – ORGANICS, входящих в состав сравниваемых обозначений, а однородность товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров,

относящихся к фармацевтическим, витаминным препаратам и диетическим продуктам (05 класс МКТУ) и парфюмерно-косметическим товарам (03 класс МКТУ).

Заявитель в возражении не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы. Вместе с тем, представленные письменные согласия правообладателей противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя заявителя, свидетельствует о том, что интересы правообладателей противопоставленных знаков в данном случае не будут затронуты.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1128541 не является тождественным с противопоставленными знаками, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма - согласия, в силу чего они более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.09.2014, отменить решение Роспатента от 23.07.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1128541.