

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 08.04.2014, поданное компанией Best Friend Group Оу, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.03.2006 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 22.11.2011), испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №886426 представляет собой словесное обозначение «FESTIVAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №886426 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «FESTIVAL» по международной регистрации №886426 сходен до степени смешения:

- со словесным знаком «FESTIVAL» по международной регистрации №541040, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ;
- со словесным обозначением «FESTIVA» по заявке №2011729592, ранее поданным на регистрацию товарного знака для однородных товаров 31 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.04.2014 указано, что исключительное право на обозначение «FESTIVAL» по противопоставленной международной регистрации №541040 на было передано заявителю, при этом соответствующие изменения относительно наименования правообладателя были внесены в международную базу данных ВОИС. Выделенной международной регистрации присвоен номер 541040A.

В отношении противопоставленной заявки №2011729592 в возражении отмечено, что, поскольку в течение года с даты вынесения решения о регистрации пошлина за государственную регистрацию товарного знака не была уплачена, заявка должна быть признана отозванной.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №541040 и заявка на товарный знак №2011729592 не могут препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из информационной базы данных РОМАРИН МБ ВОИС по международным регистрациям №№541040, 541040A.

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

С учетом даты (22.11.2011) территориального расширения международной регистрации №886426 на Российскую Федерацию 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 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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.

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 (14.4.3) 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 №886426, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «FESTIVAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №541040 включает словесный элемент «FESTIVAL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «aliments pour animaux familiers» (корма для домашних животных).

В результате изменений, внесенных в наименование лица, на имя которого зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №541040, его правообладателем на территории Российской Федерации является заявитель, что подтверждено документами, приложенными к возражению, при этом противопоставленному знаку присвоен номер 541040А. Данный знак можно рассматривать в качестве варианта знака по международной регистрации №886426, поскольку перечни товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти знаки, не являются тождественными.

Что касается обозначения «FESTIVA» по заявке №2011729592, то в отношении него 22.04.2014 было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной, в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, в силу чего это обозначение не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 08.04.2014, отменить решение Роспатента от 12.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №886426.