

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 03.06.2013, поданное компанией Marks and Spenser plc, Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992854, при этом установила следующее.

Международная регистрация №992854 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 10.08.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.11.2008 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №992854 представляет собой словесный элемент «PLAN A», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 04.03.2013 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №992854 в

отношении товаров и услуг указанных классов не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №992854 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с комбинированным знаком со словесным элементом «A plan» по международной регистрации №692553 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 03.06.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;
- фонетическое отличие знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение произносится как «плэн эй», а противопоставленный знак как «э плэн»;
- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет использования разного шрифта, разных начальных букв, наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке;
- правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения, о чем свидетельствует прилагаемое письмо-согласие.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992854 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.08.2011) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №992854 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 №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 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.

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.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 словесный элемент «PLAN A», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была

предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двоеточия, буквы «А», точки и слова «plan», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенных в вытянутую по горизонтали рамку прямоугольной формы со скругленными углами. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения имеют в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «plan» и букву «А». Вместе с тем, знаки отличаются тем, что в заявленном обозначении «PLAN А» буква «А» расположена в конце обозначения, а в противопоставленном – буква «А» расположена в начале знака между двоеточием и точкой. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений букв одного алфавита сближает их визуально. Товары 16 и услуги 41 классов МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Однако, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №992854 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992854 в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.06.2013, отменить решение Роспатента от 04.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992854 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.