

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Белэмса», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1204709 знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 12.03.2014 на имя заявителя – Общества с ограниченной ответственностью «Белэмса», Республика Беларусь в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1204709 представляет собой комбинированное обозначение «», которое включает в себя словесный элемент «SENSO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, ниже которого расположен словесный элемент «BABY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенными в разноцветные игральные кубики.

Роспатентом 23.11.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709 в отношении части товаров 03, 05 классов

МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1204709 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1204709 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «baby» не обладает различительной способностью.

Знак по международной регистрации №1204709 является сходным до степени смешения с товарными знаками «SENSO THERAPIA» (свидетельство №295855 с приоритетом от 02.02.2005) и «СЕНСО ТЕРАПИЯ» (свидетельство №295856 с приоритетом от 02.02.2005), зарегистрированными в отношении однородных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-М".

В поступившем 21.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №295855 и №295856, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ;

- заявитель просит включить в правовую охрану рассматриваемого знака элемент «baby» в качестве неохраняемого.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1204709 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №295855 и №295856.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты 12.03.2014 международной регистрации №1204709 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Знак по международной регистрации №1204709 представляет собой комбинированное обозначение «», которое включает в себя словесный элемент «SENSO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, ниже расположен словесный элемент «BABY», выполненный

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенными в разноцветные игральные кубики.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №295855 представляет собой словесное обозначение «SENSO TERAPIA» [1], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №295856 представляет собой словесное обозначение «СЕНСО ТЕРАПИЯ» [2], выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесные элементы TERAPIA/ТЕРАПИЯ в противопоставленных товарных знаках являются неохранными.

Анализ знака по международной регистрации №1204709 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель выразил согласие с мнением о неохраноспособности словесного элемента «baby».

Принимая во внимание расположение элемента «baby» в композиции знака по международной регистрации №1204709, коллегия считает, что он может быть включен в состав указанного знака в качестве неохраемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака по международной регистрации №1204709 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Ввиду неохраноспособности словесного элемента «baby», основным элементом, индивидуализирующим товары, в рассматриваемом знаке является словесный элемент «SENSO»

Словесные элементы «SENSO» и «СЕНСО», входящие в противопоставленные товарные знаки [2-3], являются доминирующими ввиду неохраноспособности словесных элементов TERAPIA/ТЕРАПИЯ.

Знак по международной регистрации №1204709 и противопоставленные знаки [2-3] являются фонетически сходными в связи с полным фонетическим совпадением доминирующих словесных элементов сопоставляемых знаков «SENSO/СЕНСО».

Кроме того, выполнение рассматриваемого знака и словесных элементов противопоставленного знака [1] буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, приведенный в решении Роспатента вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель представил письмо-согласие [1], в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №295856 и №295855 выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709 в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Коллегия принимает во внимание представленное письмо – согласие [1], в силу чего основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, снимаются.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2016, отменить решение Роспатента от 23.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204709 в отношении всех товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, с указанием элемента «baby» в качестве неохраняемого.