

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2012. Данное возражение подано Роджером Майером, Швейцария (далее – заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 872524, при этом установлено следующее.

Словесный знак «ASSOS» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 14.11.2005 за № 872524 в отношении услуг 03, 12 и 25 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя заявителя. Его действие было распространено на территорию Российской Федерации с 17.02.2010.

Роспатентом 19.12.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872524 для части товаров 12 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное решение подтвердило предварительное решение от 23.05.2011, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку в отношении товаров 12 и 25 классов МКТУ знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ANTON MAIER, Швейцария) знаком «ASSOS» по международной регистрации № 771327, приоритет 23.11.2001 [1].

В палату по патентным спорам 19.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872524, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки имеют существенные отличия с точки зрения визуального восприятия и не могут смешиваться в хозяйственном обороте. Кроме того, указано, что заявитель и владелец противопоставленной международной регистрации являются родственными лицами, при этом владелец противопоставленного знака дал свое согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 872524 в отношении всех указанных в знаке товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от 25.11.2011 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872524 в отношении всех товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.02.2010) территориального расширения знака по международной регистрации № 872524 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 872524 «ASSOS» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Международная регистрация произведена в отношении товаров 03, 12 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «assos», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное

изображение пятиконечной звезды. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 и 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что знаки содержат в своем составе фонетически тождественный элемент.

С точки зрения семантики сопоставление знаков не представляется возможным, поскольку слово «assos» не является лексической единицей какого-либо языка.

Что касается графического фактора сходства, необходимо отметить, что исполнение сравниваемых знаков тождественными буквами одного и того же алфавита сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), стилизация шрифта, а также наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено тождество знаков.

Товары, приведенные в сравниваемых перечнях 12 и 25 классов МКТУ однородны, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, сравниваемые знаки по международным регистрациям № 872524 и № 771327 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 и 25 классов МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Заявителем представлено согласие (1) владельца противопоставленного знака [1] на регистрацию знака «ASSOS» по международной регистрации № 872524 в отношении товаров 03, 12 и 25 классов МКТУ на имя заявителя.

Учитывая, что сопоставляемые знаки являются сходными, а не тождественными, предоставленное согласие учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 19.03.2012.

С учетом изложенных обстоятельств, нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 872524 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 19.03.2012, отменить решение Роспатента от 19.12.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 872524 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в перечне регистрации.**