

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 18.07.2012, поданное IG Consulting s.r.o., Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1057687, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1057687 с конвенционным приоритетом от 15.02.2010 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1057687 представляет собой словесное обозначение «NetTradeX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NetTradeX» по международной регистрации № 1057687, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что указанный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 36, 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 253162, 291370, 318050 и 425296, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 253162 прекращена в связи с истечением срока действия данной регистрации 06.03.2012;

2) знак «NetTradeX» по международной регистрации № 1057687 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 291370, 318050 и 425296 не являются сходными.

На основании изложенного заявителем была выражена в возражении просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1057687 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.09.2012, заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня товаров и услуг данной международной регистрации, для которого испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, – испрашивается только в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (15.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1057687 (с конвенционным приоритетом от 15.02.2010) представляет собой словесное обозначение «NetTradeX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно ходатайству, представленному заявителем на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.09.2012, только в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «TRADEKS» по свидетельству № 253162 (с приоритетом от 06.03.2002) была прекращена в связи с истечением срока действия данной регистрации 06.03.2012. Срок действия противопоставленной регистрации товарного знака не был продлен.

Противопоставленные товарные знаки «Nettrader.ru» и «НэтТрэйдер» по свидетельствам №№ 291370 (с приоритетом от 06.12.2004), 318050 (с приоритетом от 18.03.2005) и 425296 (с приоритетом от 02.12.2009) зарегистрированы только в отношении услуг 36, 38 и 42 классов МКТУ. Правовая охрана данных товарных знаков не распространяется на товары 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NetTradeX» по международной регистрации № 1057687 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 18.07.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1057687 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.