

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 07.04.2014, поданное Abraham Garcia Ruiz, Jorge Garcia Ruiz (Espagne) (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 №1092372, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1092372 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.07.2011 на имя заявителя в отношении товаров 10 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1092372 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника словесного элемента «SECOLINO», в котором буква «I» выполнена стилизованной и представляет собой изображение стрелы, направленной вниз. Под указанным словесным элементом расположен словесный элемент «ABSORPTION TECHNOLOGY», выполненный стандартным шрифтом мелкими буквами.

Решением Роспатента от 03.07.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1092372 не соответствует требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1092372 сходен до степени смешения в отношении всех товаров 10 класса МКТУ со словесным товарным знаком «Secalon» по свидетельству №251534 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров, а словесный элемент «ABSORPTION TECHNOLOGY» характеризует товары и является неохраняемым элементом обозначения.

В возражении от 07.04.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- сравниваемые знаки не являются сходными;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и следующих товаров 10 класса МКТУ: «Ортопедические изделия, в том числе вкладные стельки, подошвы для ортопедической обуви, стельки для ортопедической обуви, обувь ортопедическая» и предоставил заявителю свое согласие, о чем свидетельствует прилагаемая копия безотзывного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092372 в отношении не только товаров 25, но и указанных товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.07.2011) международной регистрации №1092372 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

К таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) (см. пункт (2.3.2.3) Правил).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1092372 представляет собой расположенное на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника словесное обозначение «**SECOLINO** ABSORPTION TECHNOLOGY», в котором буква «I» выполнена стилизованной в виде стрелки, направленной вниз. Словесный элемент «**ABSORPTION TECHNOLOGY**» в переводе с английского языка означает «абсорбционная технология или технология поглощения». Знак выполнен в черном, белом и голубом цветах.

Словесный элемент «**ABSORPTION TECHNOLOGY**» является неохраняемым элементом знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары, указывая на их свойства, что заявителем не оспаривается.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1092372 испрашивается согласно возражению в отношении всех заявленных товаров 25 и части товаров 10 классов МКТУ, указанных выше.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092372 основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Secalon», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически за счет близкого состава гласных и одинакового состава согласных звуков, а также расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Фонетическое сходство знаков предопределяет вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые отличия, в том числе наличие в заявленном обозначении некоторых графических элементов, которые не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Товары 10 класса, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1092372 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 классов МКТУ и следующих товаров 10 класса МКТУ: «articles orthopédiques, y compris semelles intérieures, semelles pour chaussures orthopédiques, chaussures orthopédiques», что подтверждается оригиналом безотзывного письма, представленного на заседании коллегии. Соответствующее ограничение перечня товаров 10 класса МКТУ внесено в международную регистрацию №1092372, о чем свидетельствует информация из международной базы товарных знаков.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092372.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.04.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1092372 в отношении всех товаров 10 и 25 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.