

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 21.06.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 889645, поданное THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FOUNDATION LIMITED, Ирландия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 889645 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.03.2006 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Путем последующего указания от 17.02.2009 правовая охрана знака по международной регистрации № 889645 распространена на Российскую Федерацию (дата публикации 14.05.2009, 2009/17 Gaz).

Знак по международной регистрации № 889645 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ICDL», «International», «Computer», «Driving», «Licence», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент знака, представляющий собой окружность с вписанными в нее пересекающимися эллипсами. В центре фигуры расположена стрелочка, направленная вправо и вверх.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 17.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 889645 в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи

1483 Кодекса, поскольку выявлено, что указанный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 281453 (далее – противопоставленный товарный знак). Кроме того, в заключении экспертизы также указано, что словесные элементы «International» и «Computer» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 27.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель;
- во время экспертизы знака по международной регистрации № 889645, заявителем было подано заявление о внесении изменений в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака с целью приведения сведений о компании к единообразию;
- решение Роспатента от 17.03.2011 вынесено без учета фактических обстоятельств дела и вынуждает заявителя нести дополнительные расходы;
- поскольку процедура внесения изменений в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака завершена, препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 889645 на территории Российской Федерации нет;
- заявитель согласен с решением Роспатента от 17.03.2011 в части неохраноспособности словесных элементов «International» и «Computer» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 889645 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «International» и «Computer».

К материалам возражения заявителем приложена копия приложения к свидетельству на противопоставленный товарный знак, подтверждающая изменение места нахождения правообладателя.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.02.2009) последующего указания, правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 889645 включает в себя

упомянутый выше 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 № 322, 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, в частности, 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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).

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 № 889645 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ICDL», «International», «Computer», «Driving» и «Licence».

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 17.03.2011 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 889645 отказано в связи с существованием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 281453.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281453 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение земного шара, обрамленного словесными элементами «International», «Computer», «Driving», «Licence». Внутри шара под углом расположены словесный элемент «ICDL» и окружность, образованная изображениями звездочек.

В результате анализа на тождество и сходство знака по международной регистрации № 889645 и противопоставленного товарного знака установлено, что они включают в себя тождественные словесные элементы «ICDL», «International», «Computer», «Driving», «Licence», чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых знаков.

С точки зрения семантического признака, сравниваемые знаки также являются сходными, ввиду тождественности значимых словесных элементов «International», «Computer», «Driving» и «Licence».

Графическое сходство обусловлено сходных зрительным впечатлением за счет сочетания в обоих случаях одних и тех же словесных элементов с круглым изобразительным элементом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 889645 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281453 являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что они являются тождественными.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем анализ материалов возражения от 21.06.2011 показал, что владельцем противопоставленного товарного знака является заявитель, в соответствии с изменениями сведений о месте нахождения правообладателя противопоставленного товарного знака, внесенными в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2011.

В связи с указанным, знак по международной регистрации № 889645 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесные элементы «International» и «Computer» могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель, в свою очередь, выразил согласие.

Что касается довода заявителя о том, что решение Роспатента от 17.03.2011 вынесено без учета фактических обстоятельств дела и вынуждает заявителя нести дополнительные расходы, необходимо отметить, что охраноспособность обозначения определяется нормами права, а не фактическими обстоятельствами.

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

удовлетворить возражение от 21.06.2011, отменить решение Роспатента от 17.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 889645 в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ с включением словесных элементов «International» и «Computer» в качестве неохраняемых.