

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 03.08.2010, поданное компанией Нокиа Корпорейшн, Финляндия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 23.04.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 981924, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 08.04.2008 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.10.2008 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №981924 представляет собой словесное обозначение «PRIVACY BY DESIGN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 23.04.2010 знаку по международной регистрации №981924 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак «PRIVACY BY DESIGN» по международной регистрации №981924 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ со знаками «BUSINESS BYDESIGN» по международной регистрации №946474[1] и «ByDesign» по международной

регистрации №948363[2], правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.2

В возражении от 03.08.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленные знаки [1-2] не сходны со знаком по международной регистрации №981924, поскольку обозначение «BYDESIGN» в противопоставленных знаках является крайне слабым, а «BY DESIGN» – неохраноспособным по сути, так как может быть переведен с английского языка как «по модели», «согласно модели (плану)»;

- за счет слитного написания предлога «BY» с существительным «DESIGN» владелец противопоставленных знаков получил изобретенное слово, с чем согласился и эксперт российского Патентного ведомства, зарегистрировавший знаки [1-2];

- в то же время существует ряд регистраций, например, №355155 и 933712, в которых словесный элемент «BY DESIGN» был исключен из правовой охраны;

- владелец противопоставленных знаков предоставляет заявителю письменное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №981924, оригинал которого будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №981924 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.09.2010, был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №981924 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).3

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 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 №981924 представляет собой словесное обозначение «PRIVACY BY DESIGN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38, 39 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения словесных знаков «BUSINESS BYDESIGN»[1] и «ByDesign» [2] в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака [2] в знак по международной регистрации №981924. Товары 09 и услуги 38 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, так как относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. 4 Сходство знаков и однородность товаров и услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] дал свое согласие на предоставление знаку по международной регистрации №981924 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается письмом [3].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981924 в отношении всех товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 03.08.2010, отменить решение Роспатента от 23.04.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981924 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.