

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 14.05.2013. Данное возражение подано Автономной некоммерческой организацией «Образовательный центр «Перспектива», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 485187, при этом установлено следующее.

Регистрация знака обслуживания по заявке № 2012704804 с приоритетом от 21.02.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2013 за № 485187 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТАИС-Омск», Российская Федерация (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 21.02.2022.



Оспариваемый знак обслуживания «  » является комбинированным и содержит словесный элемент «ПУТЕШЕСТВУЙ С ПОНИ», выполненный по дуге в две строки заглавными буквами русского алфавита. Над словесный элементом размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пони на воздушном шаре. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в цветовом сочетании: «бордовый, черный, серый, оранжевый, желтый».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- «лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака по свидетельству № 474761 и обозначения по заявке № 2013705631 с элементами «ПОНИ пойми-открой-найди-исследуй». Данные обозначения согласно лингвистическому исследованию сходны до степени смешения с обозначением «ПУТЕШЕСТВУЙ С ПОНИ» (полное вхождение слова «ПОНИ»);

- изобразительная часть оспариваемого товарного знака была разработана специалистом лица, подавшего возражение, и использовалась в качестве средства индивидуализации деятельности в сфере предоставления образовательно-воспитательных услуг и материалов для обучения. Данные обстоятельства были известны руководителю правообладателя, поскольку его отец длительное время являлся Председателем оргкомитета турниров «ПОНИ», проводимых лицом, подавшим возражение;

- в настоящее время участники турниров направляют лицу, подавшему возражение, жалобы в связи с программами, проводимыми правообладателем, полагая, что это одно и то же, т.е. имеет место смешение обозначений. Лицом, подавшим возражение, готовится исковое заявление о запрете использования своего обозначения».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов по проведению турнира «ПОНИ (Пойми! Открой! Найди! Исследуй!)» [1];

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2];

- копия Приказа № 14 от 15.05.2008 [3];

- копия Благодарственного письма (ПОНИ 2011, г. Омск) [4].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 485187 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к отсутствию сходства сравниваемых обозначений. Указано также, что отдельное слово «ПОНИ» является неохраняемым элементом, в связи с чем не может выполнять индивидуализирующую функцию, что исключает введение потребителя в заблуждение. Доводы отзыва отражены в прилагаемом акте экспертного исследования от 28.05.2013 [5].

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 485187.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (21.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или

обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 22.08.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 14.05.2013 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 485187.