

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 19.06.2013, поданное компанией Japan Tobacco Inc., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740488, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011740488 с приоритетом от 09.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Connection», выполненным шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.04.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг, но с включением в товарный знак словесного элемента «Connection», согласно заключению по результатам экспертизы, только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данное слово не обладает различительной способностью, указывая на назначение услуг, и является общепринятым термином в соответствующих областях деятельности.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.04.2013.

Доводы возражения сводятся к тому, что слово «Connection» является общепринятым термином только в области телекоммуникаций и связи, а для указанных в заявке услуг оно является фантазийным и, следовательно, способно индивидуализировать соответствующие услуги заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг без дискламации словесного элемента «Connection».

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.08.2013, на основании пункта 4.8 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ, ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 277452 и со знаком по международной регистрации № 1091628, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

С дополнительными обстоятельствами представитель заявителя был ознакомлен на вышеуказанном заседании коллегии, и заявителю была предоставлена возможность для представления его доводов относительно этих обстоятельств, в связи с чем дата рассмотрения возражения по просьбе представителя заявителя была перенесена на более поздний срок, а именно, на 23.09.2013. На данную дату соответствующие доводы заявителем не были представлены.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.12.2011) 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 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 подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, а также 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих 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 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2013, представил ходатайство от 10.09.2013 об отзыве возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740488. Данное ходатайство было удовлетворено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.09.2013.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 19.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740488.