

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 16.09.2014, поданное компанией Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз СЦС, Люксембург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012731459, при этом установила следующее.

Заявка №2012731459 на регистрацию товарного знака была подана 07.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «KINDLE POWERFAST», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где KINDLE в переводе с английского языка означает «зажигать, разжигать», а POWERFAST – изобретенное слово.

Решением Роспатента от 20.06.2014 указанному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается сходством до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков «КИНДЛ», «KINDLE» по свидетельствам

№№416864, 434997, 392669 [1-3], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 16.09.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие доводы:

- в ответе на уведомление экспертизы заявитель сообщал, что противопоставленные знаки принадлежат родственной заявителю компании, и о предпринятых им шагах по регистрации перехода исключительного права на противопоставленные товарные знаки [1-3];

- процедура регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-3] не была завершена до подачи ответа на уведомление, однако 02.09.2014 указанный договор был зарегистрирован Роспатентом, и в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-3] заявителю;

- в связи с указанным товарные знаки по свидетельствам №416864, 434997, 392669 [1-3] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в Российской Федерации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- уведомление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [4];

- передаточный акт [5];

- публикации сведений о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [6].

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

С учетом даты (07.09.2012) поступления заявки №2012731459 на регистрацию товарного знака 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «KINDLE POWERFAST», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем «KINDLE» в переводе с английского языка означает «зажигать, разжигать» (см. словари ABBYY Lingvo), а «POWERFAST» не имеет смыслового значения.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарные знаки [1-3] представляют собой словесные элементы «КИНДЛ» и «KINDLE», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Знаки [1-2] зарегистрированы в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ. Знак [3] зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Наличие смыслового значения у словесного элемента «KINDLE» при отсутствии такового у элемента «POWERFAST» заявленного обозначения свидетельствует о имеющемся семантическом сходстве обозначений. Графический признак сходства словесных обозначений является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков. Товары, указанные в сравниваемых перечнях, являются однородными, поскольку часть из них совпадает по виду, остальная часть товаров относится к одной родовой группе, что заявителем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является обладателем исключительного права на товарные знаки [1-3] на основании зарегистрированного Роспатентом 02.09.2014 договора №РД0156193 об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, для которых они

зарегистрированы, в связи с чем товарные знаки [1-3] не могут являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012731459.

Таким образом, следует признать заявленное обозначение «KINDLE POWERFAST» соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.09.2014, отменить решение Роспатента от 20.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012731459.