

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 24.05.2013, поданное ООО «Деловой Мир Онлайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726339, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011726339 подано 15.08.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ZARPLATA», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета. Изобразительная часть обозначения представляет собой оригинальное написание буквы «Z», заключенной в окружность, образованную двумя заходящими друг за друга дугами.

Решение Роспатента от 18.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726339 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесными элементами:

- «ZARPLATA.RU» по свидетельству №233439 [1],
- «ZARPLATA.RU» по свидетельству №232426 [2],
- «ЗАРПЛАТА.РУ» по свидетельству №3278362 [3],

ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ, и с изобразительным обозначением «Z» по заявке №2011734854 [4], ранее заявленной на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство знаков определено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов и графического сходства изобразительных элементов «Z».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.05.2013 заявитель указал, что заявка №2011734854 [4] на регистрацию товарного знака признана отозванной (решение Роспатента о признании заявки отозванной принято 23.03.2013).

Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [3], то заявитель не считает их сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку, в силу визуальных различий, они производят на потребителя различное общее зрительное впечатление.

Кроме того, в возражении отмечено, что противопоставленные товарные знаки не являются широко известными среди потенциальных потребителей и не ассоциируются с конкретным производителем. В качестве особого обстоятельства указано, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не является владельцем доменного имени ZARPLATA.RU, которое принадлежит заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.08.2013, заявитель представил заявление правообладателя противопоставленных товарных

знаков [1] – [3] об отказе от прав на товарные знаки по свидетельствам №№233439, 278362, 232426.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено до внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) сведений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по заявлению правообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, которое состоялось 03.02.2014, правообладатель представил информацию о прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№232426 [2], 233439 [1] по заявлению правообладателя, а также письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №278362 [3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента от 18.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726339 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [3] и заявленного на регистрацию товарного знака обозначения [4].

Вместе с тем, изобразительное обозначение по заявке №2011734854 [4] решением Роспатента от 23.03.2013 было признано отозванным.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №233439 [1] и №232426 [2] досрочно прекращена по заявлению правообладателя от 07.08.2013. Соответствующие записи внесены в Госреестр соответственно 28.01.2014 и 29.08.2013.

Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №278362 [3] истек 26.11.2013, при этом правообладатель не намерен продлевать срок действия товарного знака, поскольку представил в Роспатент 04.12.2013 заявление о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, которое не было удовлетворено в связи с истечением срока действия регистрации.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [3] предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011726339 на имя заявителя.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 24.05.2013, отменить решение Роспатента от 18.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726339.