

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 21.07.2014, поданное ООО «Стиль Фарма», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726326, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012726326 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.08.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Gallery», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в переводе с английского языка «галерея, коллекция, место для прогулок».

Роспатентом 28.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726326 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, для другой части товаров заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «Галерея» по свидетельству №315376 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 21.07.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти, заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в Суд по интеллектуальным правам в связи с неиспользованием;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу №СИП-51/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №315376 [1] была досрочно прекращена в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны для волос; лосьоны для бритья; мыла; порошки зубные; препараты для бритья, средства для окрашивания волос, средства туалетные против потения»;

- с учетом данного обстоятельства регистрация заявленного обозначения в отношении указанной части товаров не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу №СИП-51/2014 [2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733559 также и в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии было представлено дополнение к возражению, в котором, в частности, указано, что решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу №СИП-51/2014 было отменено Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2014, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в результате чего 24.12.2014 было принято следующее решение: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по

свидетельству №315376 [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ – «лосьоны для бритья; препараты для бритья, средства туалетные против потения». Копия указанного решения [3] приложена к дополнению к возражению. В связи с указанным заявитель выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «лосьоны после бритья; препараты для бритья, средства туалетные против потения».

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

С учетом даты (01.08.2012) поступления заявки №2012726326 на государственную 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, зарегистрированные 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, как указывалось выше, представляет собой словесный элемент «GALLERY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающий в переводе с английского языка «галерея» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726326 основано на несоответствии его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия зарегистрированного ранее на имя иного лица товарного знака [1], представляющего собой словесный товарный знак «Галерея», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], являются однородными, так как относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Gallery» и товарного знака [1] «Галерея» показал, что они являются сходными фонетически на основании близости входящих в них звуков, наличия близкого состава гласных и совпадающего состава согласных звуков и их расположения по отношению друг к другу. Также имеет место семантическое сходство сравниваемых обозначений ввиду совпадения их значений в русском и английском языках. Что касается графического сходства, которое относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, то в данном случае установление

факта наличия или отсутствия сходства знаков по графическому критерию сходства не может оказать существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Фонетическое и семантическое сходство обозначений позволяет признать их сходными между собой.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2014 [3] в отношении части товаров 03 класса МКТУ – «лосьоны для бритья; препараты для бритья, средства туалетные против потения», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись от 13.01.2015.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [1] не может служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012726326 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных вышеуказанным, что свидетельствует о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 21.07.2014, изменить решение Роспатента от 28.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726326.