

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 25.06.2013, поданное ООО «БЕАТОН», г. Владивосток (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732435, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011732435 с приоритетом от 20.09.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  со словесным элементом «беатон», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы словесного элемента расположены таким образом, что в сочетании с кривыми линиями, соединяющими буквы «б» и «а», а также «т» и «н» образуют стилизованную бетономешалку.

Решением Роспатента от 01.04.2013 заявленному обозначению  было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица словесными товарными знаками

«**Беатон**» по свидетельству №392325 [1] и «**Beaton**» по свидетельству №392328 [2] в отношении однородных товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

В возражении от 25.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленные знаки [1-2] и заявленное обозначение производят разное зрительное впечатление, отличаются видом шрифта;

- правообладатель противопоставленных знаков предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке №2011732435 и его использование на территории Российской Федерации, что подтверждается письмом от 07.06.2013[3], приложенным к возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011732435 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

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

С учетом даты (20.09.2011) приоритета заявки №2011732435 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 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 комбинированное обозначение, состоящее из комбинации букв «б», «е», «а», «т», «о», «н», расположенных на разных уровнях, и кривых линий, соединяющих буквы «б» и «а», «т» и «н», причем круги в буквах «б» и «о» выполнены серым цветом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в черном, сером, белом цветовом сочетании в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Беатон**», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**Beaton**», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сходство сопоставляемых знаков по фонетическому признаку обусловлено наличием в них одинакового состава звуков. В то же время сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, что обусловлено стилизацией заявленного обозначения под изображение бетономешалки и использованием стандартного шрифта при выполнении противопоставленных знаков. Поскольку сравниваемые обозначения не имеют смысловых значений, провести анализ их семантического сходства не представляется возможным.

Анализ перечня товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011732435 и для которых действуют знаки [1-2], показал их однородность, обусловленную тем, что они относятся к одной родовой группе (строительные материалы, строительство), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] дал безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011732435 в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, о чем свидетельствует письмо [3].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732435.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.06.2013, отменить решение Роспатента от 01.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011732435.