

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 25.03.2014, поданное ООО «БУДИ БАСА», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732919, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012732919 с приоритетом от 21.09.2012 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены словесный элемент «ЗАЙКА МИ», исполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного зайца. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.01.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 16, 18, 24 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных заявленных товаров 25, 28, 30, 32 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «ЗАЙЧИК МОЙ», заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (заявка №2012719110, приоритет от 08.06.2012);

- с товарным знаком «ЗАЙКА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №440084, приоритет от 18.05.2010);

- с товарным знаком «ЗАЙКА МОЯ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ (свидетельство №347001, приоритет от 03.02.2006);

- с товарными знаками «ЗАЙКА МОЯ», «ЗАЙКА», ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ (свидетельства №279964, приоритет от 14.10.2002, срок действия регистрации продлен до 14.10.2022 и №178396, приоритет от 09.04.1997, срок действия регистрации продлен до 09.04.2017).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.03.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, так как присутствуют значительные фонетические и графические отличия и отсутствует семантическое сходство, в связи с чем не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732919 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты (21.09.2012) поступления заявки №2012732919 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое

значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам, в частности, в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

Роспатентом 22.01.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 14, 16, 18, 24 классов МКТУ. В заключение по результатам экспертизы (являющегося основанием для принятия указанного решения) установлено, что в отношении остальных заявленных товаров 25, 28, 30, 32 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.05.2014, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с подачей заявителем выделенной заявки №2014714488 из первоначальной заявки №2012732919. К ходатайству была приложена копия уведомления о поступлении заявки №2014714488 – [1].

Данное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 08.08.2014.

В соответствии с уведомлением от 02.06.2014 из первоначальной заявки №2012732919 выделена заявка №2014714488 в отношении всех товаров 25, 28, 30, 32 классов МКТУ.

В этой связи в перечне первоначальной заявки оставлены товары 14, 16, 18, 24 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732919, в связи с чем отсутствует предмет спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 25.03.2014 на решение Роспатента от 22.01.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732919.