

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2012, поданное по поручению компании Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703200, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011703200 с приоритетом от 08.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RENDEZ-VOUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию обозначениями «РАНДЕВУ» (заявки №2009726561, №2011712170, с приоритетом от 26.10.2009) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом.21, комн.31.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения по заявкам №2009726561, №2011712170 графически и семантически не сходны, за счет исполнения их буквами разных алфавитов;

- из противопоставленной заявки №2009726561 была выделена противопоставленная заявка №2011712170. Из заявки №2011712170 была выделена заявка №2012735494 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды» и данная заявка была уступлена заявителю.

В подтверждение своих доводов заявитель представил документы, подтверждающие удовлетворение ходатайств о выделении заявок №2011712170, №2012735494, уступку заявки №2012735494 на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011703200 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.02.2011) поступления заявки №2011703200 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011703200 является словесным «RENDEZ-VOUS», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлено словесное обозначение «Рандеву», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, по заявке №2009726561 и выделенной из нее заявки №2011712170 с приоритетом от 26.10.2009.

Анализ сходства заявленного и противопоставленного обозначений показал, что они являются сходными по фонетическому (одинаковое звучание слов) и семантическому (совпадение значений слов в русском и французском языках) критериям сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что указанные заявки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Данное мнение обусловлено тем, что в результате выделения (28.02.2012) из заявки №2009726561 заявки №2011712170 в перечне первоначальной заявки остались услуги 39 класса МКТУ, не однородные заявленным товарам 5 класса МКТУ. Кроме того, по заявке №2009726561 принято решение Роспатента от 30.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, срок оспаривания которого истек.

Заявка №2011712170 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с выделением из нее (29.01.2013) заявки №2012735494 в отношении части товаров 5 класса МКТУ, а именно: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды». В результате выделения в перечне заявки №2011712170 остались товары и услуги, не однородные заявленным товарам.

В связи с договором об уступке права на товарный знак заявителем было представлено ходатайство от 26.02.2013 о внесении изменений заявку №2012735494, а именно, в сведения о заявителе, и указанные сведения о заявителе 27.03.2013 были изменены: заявителем по рассматриваемой заявке стала компания Ариста ЛайфСайенс С.А.С..

Учитывая изложенное, заявителем по заявке №2012735494 и заявителем по заявке №2011703200 является одно и то же лицо – компания Ариста ЛайфСайенс С.А.С..

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что обозначение по заявке №2012735494 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703200 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.12.2012, отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703200.