

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 26.06.2013, поданное Манчестер групп ЛТД, Белиз (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734622, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011734622 с приоритетом от 21.10.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника серо-зеленого цвета, на фоне которого расположено словосочетание «MORGAN FAMILY», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.03.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734622. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 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 комбинированным знаком со словесным элементом «MORGAN», правовая

охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (международная регистрация №1079868, приоритет от 04.01.2011).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям ВОИС правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1079868 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 14, 16, 18, 24-26, 28 и услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ. При таких обстоятельствах противопоставленный знак, не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2011734622.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011734622 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил ответ ФИПС на запрос заявителя, содержащий сведения о знаке по международной регистрации №1079868.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.10.2011) приоритета заявки №2011734622 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде прямоугольника серо-зеленого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент

«MORGAN FAMILY», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в серо-зеленом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1079868 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MORGAN», «MORGAN DE TOI!», выполненные буквами латинского алфавита. При этом, в слове «MORGAN» буква «О» имеет оригинальное исполнение (круг, внутри которого расположено стилизованное изображение сердца), остальные буквы – стандартные.

Вместе с тем, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «О», слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как «MORGAN».

Международная регистрация №1079868 в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 14, 16, 18, 24-26, 28, 30, 31 и услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленный знак содержит в своем составе фонетически тождественный заявленному обозначению словесный элемент «MORGAN», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

При этом, наличие в рассматриваемом обозначении дополнительного элемента «FAMILY» не придает ему различительной способности для признания сравниваемых обозначений несходными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Вместе с тем следует отметить, что на дату (03.07.2013) принятия возражения к рассмотрению, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079868 предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 12, 14, 16, 18, 24-26, 28 классов МКТУ, неоднородных заявленным товарам 30 класса МКТУ, так как относятся к товарам иного рода, имеют иные назначение и каналы реализации.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011734622 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2011734622 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 26.06.2013, отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734622.