

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 08.07.2011, поданное ЗАО Фирма «Август», Московская обл., г. Троицк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728805, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009728805 с приоритетом от 16.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВИАЛ ТрасТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 30.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ВИАЛ» по свидетельству №239919, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении

однородных товаров 01, 05 классов МКТУ, которые также однородны услугам 44 класса МКТУ заявленного обозначения. Сходство установлено по фонетическому признаку.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №239919 является заявитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009728805.

К возражению приложена копия заявления в Роспатент об изменении адреса правообладателя товарного знака по свидетельству №239919.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ВИАЛ ТрасТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ВИАЛ» по свидетельству №239919 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «ВИАЛ», а однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

После внесения изменений в свидетельство №239919, правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель, в силу чего этот товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, нет оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265.

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

удовлетворить возражение от 08.07.2011, отменить решение Роспатента от 30.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009728805.