

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 21.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716949/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Эмпилс», г. Ростов-на-Дону (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716949/50 с приоритетом от 31.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, на верхней и нижней частях которого расположен стилизованный растительный орнамент, ограниченный изогнутыми к центру обозначения линиями. В верхней части обозначения расположен овал с контурной обводкой, внутри которого выполнен заглавными буквами с наклоном, кириллицей, словесный элемент «РАСЦВЕТ», в центральной части обозначения между изогнутыми линиями расположен фрагмент пейзажа в виде изображения летнего луга. На нижней изогнутой линии расположена изогнутая, узкая и вытянутая по горизонтали плашка, повторяющая изгиб линии и наложенная на изображение пейзажа. Знак выполнен в красном, красно-коричневом, белом, светло-синем, темно-синем, голубом, темно-голубом, светло-голубом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, желтом, светло-желтом, желто-зеленом, сером, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 07.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров 02 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, по свидетельству №318986, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на иное лицо.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель по данной заявке являются одним и тем же юридическим лицом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 07.11.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2011) 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 №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 пунктом 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.

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.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, по центру которой расположен фрагмент пейзажа в виде изображения летнего луга. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «РАСЦВЕТ», выполненный буквами русского алфавита и заключенный в овал с контурной обводкой в виде тонкой линии. Знак выполнен в красном, красно-коричневом, белом, светло-синем, темно-синем, голубом, темно-голубом, светло-голубом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, желтом, светло-желтом, желто-зеленом, сером, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №318986 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в центре которой расположен прямоугольник с фрагментом пейзажа в виде холмистой местности и ручья. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «РАСЦВЕТ», выполненный буквами русского алфавита и заключенный в овал с контурной обводкой в виде толстой двойной линии. Знак выполнен в красном, сером, белом, светло-синем, черном, светло-коричневом, голубом, темно-голубом, светло-голубом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, желтом, светло-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «РАСЦВЕТ», а товары 02 класса МКТУ, приведенные в перечнях – идентичны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №318986 принадлежит в настоящее время ЗАО «ЭМПИЛС», 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, д. 21 (изменения внесены 20.12.2011).

Таким образом, заявителем по заявке №2011716949 и правообладателем по свидетельству №318986 является одно и то же юридическое лицо.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления товарного знака по свидетельству №318986 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 21.11.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.11.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716949/50.