

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 05.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716137/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010716137/50 с приоритетом от 18.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представлен в виде разделенного на две неравные части квадрата, в верхней части которого изображены звезды, расположение которых напоминает созвездие «Большой медведицы». Словесный элемент «Большая Медведица», расположен в нижней части квадрата, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки. Знак исполнен в белом, синем и оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 19.05.2011 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 качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№269578, 313543, 376688 зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесного элемента «Большая Медведица» и однородности услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№313543, 376688 является директором и владельцем Общества с ограниченной ответственностью «Большая Медведица», г. Новосибирск;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№313543, 376688 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- в отношении товарного знака по свидетельству №269578 в Роспатент заявителем подано заявление от 24.08.2011 о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 02.08.2011 в отношении всех товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010716137/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№313543, 376688 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ [1];

- выписка из журнала учета списка участников и сведений о размере долей, принадлежащих ООО «Большая Медведица» [2];

- копии решений Единственного участника ООО «Верда» от 03.10.2009, 01.03.2010 [3];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [4];

- копия договора № 2/08 от 02.08.2011 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №269578 [5].

С поступившей в палату по патентным спорам корреспонденцией №688 от 27.12.2011 заявитель в дополнение к материалам возражения представил копию уведомления о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №269578 в отношении всех товаров и услуг [6] и приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №269578 [7].

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.05.2010) поступления заявки №2010716137/50 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 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изобразительный элемент в виде разделенного на две неравные части квадрата. В верхней части квадрата изображены звезды, расположение которых напоминает созвездие «Большой медведицы». Словесный элемент «Большая Медведица», расположен в нижней части квадрата, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки с заглавными буквами «Б» и «М». Знак исполнен в белом, синем и оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366662 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита в две строки, расположенного внутри графического элемента в виде прямоугольника с закругленными углами и изобразительного элемента в виде силуэта медведя внутри которого расположено созвездие «Большая медведица» [1]. Знак зарегистрирован в синем, желтом и белом цветовом сочетании. Указанный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376688 представляет собой словесное обозначение «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки [2]. Указанный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269578 представляет собой словесное обозначение «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита [3]. Указанный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 35, 36 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил палаты по патентным спорам, палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№313543, 376688 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» по заявке №2010716137/50 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки [1] – [2] более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010716137/50.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №269578 согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за №РД0090816 от 29.11.2011 [6], является Общество с ограниченной ответственностью «Большая Медведица», г. Новосибирск.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и тоже лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№313543, 376688, 269578 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг 35 и 36 классов МКТУ отсутствуют.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.09.2011, отменить решение Роспатента от 19.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010716137/50.