

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 03.04.2013, поданное компанией Мурим Пейпер Ко., Лтд., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709588, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011709588 с приоритетом от 31.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «NEO STAR», выполненный в оригинальной графической манере, и расположенный над буквой «О» в слове «NEO» изобразительный элемент в виде стилизованной пятиконечной звезды.

Роспатентом 24.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «NEOSTAR» (международная регистрация №949891 с конвенционным

приоритетом от 16.02.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя NEOREL, 5 rue du Chant des Oiseaux F-78360 MONTESSON.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак «NEOSTAR» не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2011709588, поскольку его правовая охрана была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения по заявке №2011709588 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложена копия уведомления от 26.03.2013 о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №949891.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.03.2011) поступления заявки №2011709588 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 2 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «NEO STAR», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, и расположенный над буквой «О» в слове «NEO» изобразительный элемент в виде стилизованной пятиконечной звезды. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «NEOSTAR» по международной регистрации №949891 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений, включающих в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «NEO STAR» и «NEOSTAR», основано на тождестве их звучания, что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 16 классов МКТУ сравниваемых обозначений, соотносящихся друг с другом как род и вид (бумага, картон и изделия из них), имеющих одинаковое назначение и потребителя.

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 24.12.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 16 классов МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента от 24.12.2012 и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится прекращение действия правовой охраны знака по международной регистрации №949891 на территории Российской Федерации в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (NEOREL, 5 rue du Chant des Oiseaux F-78360 MONTESSON).

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №949891 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2011709588 товаров 16 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.04.2013, отменить решение Роспатента от 24.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709588.