

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 25.02.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.11.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702025/50, поданное компанией Ритейл Ройэлти Компании, корпорация штата Невада (Retail Royalty Company, a corporation of Nevada), США (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009702025/50 с приоритетом от 29.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется изобразительное обозначение в виде хищной птицы с распростертыми крыльями, выполненное синим цветом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.11.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 18, 25, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров 14 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным элементом, включенным в состав товарного знака по свидетельству №350732.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному

знаку по свидетельству №350732 было признано недействительным, и, следовательно, противопоставление этого товарного знака должно быть снято.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента от 18.11.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (29.01.2009) 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 №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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений 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. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 изобразительное обозначение синего цвета в виде хищной птицы с распростертыми крыльями. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 14, 18, 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №350732 является комбинированным и содержит словесные элементы «Complices Eagle», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде хищной птицы с распростертыми крыльями. Знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №350732 показал следующее.

В состав противопоставленного товарного знака входит изобразительный элемент в виде хищной птицы с распростертыми крыльями, тождественный заявленному обозначению, который занимает центральное место в композиционном построении обозначения.

Указанное приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №350732.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №20097240344/50 испрашивается, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 14 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что на основании решения Роспатента от 04.02.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №350732 признана недействительной полностью. На основании указанных изменений следует вывод о том, что основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009702025/50 устранены.

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

удовлетворить возражение от 25.02.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.11.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009702025/50.