

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 02.12.2013, поступившее 03.12.2013, поданное от имени индивидуального предпринимателя Карамышева Мурзабека, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704060, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012704060 с приоритетом от 15.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GLADIATOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 08.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704060. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходного до степени смешения знака по международной регистрации № 1010297, зарегистрированного в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.10.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- в соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-23874/13 правовая охрана знака по международной регистрации № 1010297 прекращена досрочно в связи с его неиспользованием;

- знак по международной регистрации № 1010297 более не препятствует регистрации товарного знака по заявке № 2012704060.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012704060.

К возражению приложена копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-23874/13 [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.02.2012) приоритета заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 словесное обозначение «GLADIATOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «радиаторы, включенные в 11 класс».

В решении Роспатента от 08.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704060 в качестве сходного до степени смешения

с заявленным обозначением противопоставлен знак «GLADIATOR» по международной регистрации № 1010297.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «GLADIATOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 11, 17 и 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что имеет место сходство указанных обозначений до степени смешения, обусловленное тождеством словесного элемента, составляющего сравниваемые обозначения, и однородностью товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и приведенных в перечне знака по международной регистрации № 1010297.

В этой связи, вывод, изложенный в решении Роспатента от 08.10.2013, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Вместе с тем правовая охрана противопоставленного в решении Роспатента от 08.10.2013 знака досрочно прекращена в отношении товаров 11, 17 и 19 классов МКТУ на основании решения суда [1], вступившего в законную силу 15.11.2013. Запись об указанных изменениях внесена в базу данных ВОИС и опубликована в бюллетене 2013/51 Gaz от 09.01.2014.

Следовательно, знак по международной регистрации № 1010297 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 02.12.2013, отменить решение Роспатента от 08.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012704060.