

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 16.05.2012, поданное компанией ГЛОУБРАЙД, Инк., Япония (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701562, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010701562 с приоритетом от 26.01.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AGS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 08.12.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010701562 сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «AGS» по свидетельству №327209 [1] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении от 16.05.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель просит при рассмотрении возражения принять во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, на основании которого вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- к указанным обстоятельствам относится решение от 29.03.2012 Роспатента о признании недействительным частично предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №327209 [1] в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным;

- в связи с тем, что на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленного экспертизой знака [1], была признана недействительной в отношении части товаров 28 класса МКТУ, относящихся к гимнастическим и спортивным товарам, препятствия для регистрации заявленного обозначения отсутствуют.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010701562 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.01.2010) приоритета заявки №2010701562 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 14.4.2.2 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесный элемент «AGS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из трех пересекающихся полуокружностей, внутри которых расположен словесный элемент «AGS», выполненный оригинальным шрифтом и не имеющий

смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 28 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «AGS» и комбинированного товарного знака [1] со словесным элементом «AGS» показал, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства, что обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов. Смысловые значения у сравниваемых обозначений отсутствуют, что не позволяет их оценить с точки зрения семантического сходства. Графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, что обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым знаками, за счет использования в противопоставленном комбинированном знаке [1] оригинального графического решения словесного элемента и наличия изобразительного элемента в отличие от заявленного словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Кроме того, следует отметить, что решением Роспатента от 29.03.2012 правовая охрана товарного знака [1] была признана недействительной в отношении части товаров 28 класса МКТУ, входящих в группу гимнастических и спортивных товаров, не относящихся к другим классам, включая принадлежности для рыбной ловли. Указанные товары являются однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака: «катушки спиннингов для рыбной ловли; удочки; футляры для удочек; крючки рыболовные; лесы для рыбной ловли; поплавки; приманки, наживки для рыбной ловли; приманки искусственные для рыбной ловли; грузила для рыбной ловли; сачки для рыбной ловли; верши рыболовные, корзины для рыболовных вершей; держатели для удочек; сумки для рыболовных принадлежностей; коробки, ящики для рыболовных принадлежностей», поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, коллегией установлено, что противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701562 в связи с

тем, что перечень товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака [1], не содержит товаров, однородных заявленным.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701562 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.05.2012, отменить решение Роспатента от 08.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010701562.