

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 01.09.2011, поданное ООО "Мастер ти", Россия (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 №2009730914/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730914/50 с приоритетом от 01.12.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, обозначение включает словесный элемент «Master Tee», выполненный в две строки, при этом первые буквы слов выполнены заглавными буквами, остальные буквы – строчными. Буква «М» выполнена с имитацией исходящих во все стороны лучей света от источника, расположенного на заднем плане буквы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.05.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009730914/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MASTER» по свидетельству №106075 с приоритетом от 31.05.1991 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2011), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указывает, что словесный элемент «Тее» указывает на вид товаров и является неохраняемым на основании п.1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 06.09.2011 поступило возражение от 01.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.05.2011, аргументируя тем, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №106075 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, в силу чего указанный товарный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2009730914/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730914/50 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №106075.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (01.12.2009) поступления заявки №2009730914/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009730914/50 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в форме стилизованной буквы «Т», на фоне которой помещен словесный элемент «Master Tee», выполненный в две строки, при этом первые буквы слов - заглавные, остальные буквы - строчные. На заднем плане буквы «М» расположено стилизованное изображение звезды.

Исходя из семантики словесного элемента «Тее» (в переводе с английского языка на русский означает «чай») можно сделать вывод, что данное обозначение для товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая», в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, характеризует указанные товары, а именно указывает на их состав, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак «MASTER» по свидетельству №106075 - [1] представляют собой словесные обозначения, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MASTER». При этом именно словесный элемент «MASTER» является сильным в заявленном обозначении в силу его оригинальности, в отличие от элемента «Тее», который в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая», носит описательный характер.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении не вносит достаточной различительной способности и не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому, семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как соотносятся между собой как род/вид,

обладают общими признаками родовой группы «чай», имеют один круг потребителей и один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009730914/50 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009730914/50 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Кроме того, следует отметить, что возражение на решение Роспатента от 18.05.2011 поступило в Палату по патентным спорам – 06.09.2011, а дата истечения срока действия регистрации – 31.05.2011. Таким образом, на дату 05.12.2011 заседания коллегии правовая охрана товарного знака по свидетельству №106075 прекращена, что также устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2009730914/50 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**удовлетворить возражение от 01.09.2011, отменить решение Роспатента от
18.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730914/50.**