

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 04.04.2013. Данное возражение подано компанией «Керми ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394243, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «КЕМИ КЕМИ» по свидетельству № 394243 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.11.2009 по заявке № 2008706268 с приоритетом от 05.03.2008 в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ на имя ООО «ИК «КЕМИ ФИНАНС», Россия (далее – правообладатель).

В палату по патентным спорам 04.04.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ с ранее зарегистрированным знаком лица, подавшего возражение, по международной регистрации № 512867 (приоритет 13.08.1996, товары 06, 11, 19, 20 и 21 классов МКТУ) [1]. В возражении проведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394243 недействительным в отношении товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки знаков № 394243, 512867 с переводом (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва по мотивам возражения не представил. На заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2013, правообладателем представлена копия заявления о внесении изменений в перечень товаров оспариваемого знака (выражена просьба об исключении товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ) (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.03.2008) товарного знака по свидетельству № 394243 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 11.06.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 04.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394243.