

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 29.03.2013, поданное Евдокимовым Вячеславом Васильевичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 09.01.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720943, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011720943 с приоритетом от 30.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НЕПТУН», выполненный заглавными буквами русского алфавита, выше которого расположено изображение буквы «Н». В правой части буквы «Н» выполнено стилизованное изображение трезубца. Вся композиция помещена в квадратную рамку с закругленными углами. Правовая охрана знака испрашивается в темно-синем, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 09.01.2013 о государственной регистрации товарного знака «НЕПТУН» по заявке №2011720943 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В отношении товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаками «NEPTUN» по международной регистрации №732204 и «NEPTUN WERFT» по международной регистрации №896647, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении от 29.03.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки не являются сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку визуально отличаются от него и включают в себя перечень товаров, не являющихся однородными с товарами 12 класса МКТУ заявленного обозначения, так как не содержат аналогичных позиций;
- правообладатели противопоставленных знаков предоставили свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего перечня товаров.

К возражению приложены копии писем - согласий правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№732204, 896647.

На заседании коллегии, которое состоялось 02.08.2013, были представлены оригиналы вышеуказанных писем-согласий.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.06.2011) поступления заявки №2011720943 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НЕПТУН», выполненный заглавными

буквами русского алфавита, выше которого расположено изображение буквы «Н». В правой части буквы «Н» выполнено стилизованное изображение трезубца. Вся композиция помещена в квадратную рамку с закругленными углами. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «НЕПТУН».

Обозначение выполнено в темно-синем и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №732204 представляет собой словесное обозначение «NEPTUN» и охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ «trailers».

Противопоставленный знак по международной регистрации №896647 представляет собой словесное обозначение «NEPTUN WERFT» и охраняется в отношении товаров 12 класса МКТУ «vehicules nautiques».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в них и занимающих доминирующее положение словесных элементов «НЕПТУН», «NEPNUN».

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам и в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, обусловлена их принадлежностью к одной родовой группе товаров, относящейся к транспортным средствам.

Вместе с тем, заявителем представлены письма, содержащие согласие правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «НЕПТУН» по заявке №2011720943 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные письма - согласия, в силу чего противопоставленные знаки более не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2011720943 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 29.03.2013, изменить решение Роспатента от 09.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720943.