

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 13.05.2014, поданное ЗАО «Аллат», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.02.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719130, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012719130 (дата подачи заявки 08.06.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ДАРЁНКА», выполненный близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита, расположенный на фоне фигурной рамки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, желтом, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 13.02.2014 о государственной регистрации товарного знака «ДАРЁНКА» по заявке №2012719130 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 и 29 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 16, 29 и всех товаров 30 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ДАРЁНКА» по свидетельству №379047 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16, 29 классов МКТУ;
- с товарным знаком «ДИВНАЯ ДАРЁНКА» по свидетельству №348129 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- с товарным знаком «МЕЧТА ДАРЁНКИ» по свидетельству №468605 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 13.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, указано, что товарный знак по свидетельству №379047, препятствующий регистрации товарного знака по заявке №2012719130 в отношении части товаров 16, 29 классов МКТУ, в настоящее время принадлежит заявителю.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.02.2014 и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2012719130 в отношении всех заявленных товаров 16, 29 классов МКТУ.

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

С учетом даты (08.06.2012) подачи заявки №2012719130 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 от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

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 связи с тем, что заявитель не претендует на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки [2], [3], зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ, не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 и 29 классов МКТУ, ввиду отсутствия однородности между этими товарами.



Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №379047 [1], включающего в себя заявленное обозначение по заявке №2012719130 в качестве элемента, то, поскольку правообладателем этой регистрации является заявитель на основании государственной регистрации в Роспатенте 20.06.2013 договора №РД0126099 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, данный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 29 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 13.05.2014, изменить решение Роспатента от 13.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719130.