

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 17.08.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701158/50, поданное компанией Хоумлэнд Хаусвеарз, ЛЛС, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011701158/50 с конвенционным приоритетом от 16.12.2010 заявлено 20.01.2011 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «PARTY BULLET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 12.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 07 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «BULLET EXPRESS» по свидетельству №389099 с приоритетом от 29.08.2008 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «BULLET EXPRESS» по свидетельству №389098 с приоритетом от 29.08.2008 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «MAGIC BULLET TO GO» по свидетельству №359990 с приоритетом от 26.06.2007 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [3];
- с товарным знаком «BULLET TO GO» по свидетельству №356871 с приоритетом от 23.04.2007 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [4];
- с товарным знаком «MAGIC BULLET TO GO» по свидетельству №359989 с приоритетом от 26.06.2007 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [5];
- с товарным знаком «MAGIC BULLET» по свидетельству №359980 с приоритетом от 18.06.2007 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [6];
- с товарным знаком «MAGIC BULLET» по свидетельству №322954 с приоритетом от 30.03.2006 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [7].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу;
- различие в адресе заявителя по заявке № 2011701158 и адресе правообладателя регистраций №№ 389099, 389098, 359990, 356871, 359989, 359980 и 322954 связаны с изменением адреса зарегистрированного офиса компании;
- С целью унификации наименования и адреса правообладателя во всех принадлежащих данной компании регистрациях товарных знаков в ФИПС 24 июля 2012 г. поданы уведомления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков, касающихся изменения адреса правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 389099, 389098, 359990, 356871, 359989, 359980, а также уведомление об изменении наименования и адреса правообладателя товарного знака по свидетельству № 322954, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 12.07.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.12.2010) конвенционного приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PARTY BULLET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «BULLET EXPRESS», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде бумеранга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «BULLET EXPRESS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «MAGIC BULLET TO GO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «BULLET TO GO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «MAGIC BULLET TO GO!», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде бумеранга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] представляет собой словесное обозначение «MAGIC BULLET», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] представляет собой словесное обозначение «MAGIC BULLET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-7] представляют собой серию знаков в основу которой положен элемент «BULLET», принадлежащих одному правообладателю.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включен общий элемент «BULLET», на который падает логическое ударение и который имеет лексическое значение (BULLET – пуля (англ.), см. Яндекс, словари).

В связи с изложенным, заявленное обозначение может восприниматься как знак серии.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-7] являются сходными.

Относительно однородности товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-7] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к кухонному оборудованию, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 07 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-7], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения наименования и юридического адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-7].

В результате внесенных изменений, заявителем по заявке №2011701158 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-7] является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 17.08.2012, отменить решение Роспатента от 12.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701158.