

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 02.10.2012, поданное компанией Хенкель АГ унд Ко. КГаА, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010717921, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010717921 с приоритетом от 02.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MARATHON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.12.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «МАРАФОН» по свидетельству №173138, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16

класса МКТУ, которые также однородны товарам 01 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2010717921.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что в результате регистрации в Роспатента договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №173138 в отношении товаров 16 класса МКТУ было оформлено свидетельство №462278 на имя дочерней фирмы заявителя ООО «Хенкель Рус», которое выдало письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010717921 на имя заявителя.

Таким образом, противопоставленный знак более не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010717921.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма - согласия.

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

С учетом даты (02.06.2010) поступления заявки 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 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

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 словесное обозначение «MARATHON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МАРАФОН» по свидетельству №173138 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов, а однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

В результате регистрации 21.05.2012 в Роспатенте договора №РД0099363 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству

№173138 в отношении товаров 16 класса МКТУ, было оформлено свидетельство №462278, правообладателем которого является ООО «Хенкель Рус», Москва. Дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2012.

ООО «Хенкель Рус», являясь правообладателем товарного знака по свидетельству № 462278, образованному в результате отчуждения исключительного права в отношении товаров 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №173138, предоставило заявителю письменное согласие на регистрацию на его имя товарного знака по заявке №2010717921 в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В письме – согласии также отмечено, что заявитель является единственным участником ООО «Хенкель Рус».

Таким образом, нет препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265.

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

удовлетворить возражение от 02.10.2012, отменить решение Роспатента от 20.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010717921.