

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 03.10.2013, поданное ООО «Элфорт», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734205, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011734205 с приоритетом от 19.10.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 08.08.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2011734205 сходно до степени смешения с товарным знаком «IN» по свидетельству №250021 [1] в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 03.10.2013 заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель просит при рассмотрении возражения принять во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, на основании которого вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- к указанным обстоятельствам относится тот факт, что 04.09.2013 года был зарегистрирован Роспатентом договор отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [1] в отношении части товаров 07 и 09 классов МКТУ, однородных заявленным, на имя заявителя и выдано свидетельство на товарный знак за №495539;

- в связи с тем, что на дату подачи возражения товарный знак [1] уже принадлежал заявителю в отношении части товаров 07, 09 классов МКТУ, препятствия для регистрации заявленного обозначения отсутствуют.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011734205 в отношении следующих товаров 07: «агрегаты сварочные электрические» и 09: «аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, аппараты сварочные электрические, инверторы (электрические)» классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (19.10.2011) приоритета заявки №2011734205 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 2 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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесный элемент «IN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с большинства европейских языков обозначение «in» представляет собой предлог «в, на» (см. Словари. Яндекс)

Решение об отказе в государственной регистрации указанного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «IN», выполненное стандартным шрифтом в красно-черной цветовой гамме. Знак зарегистрирован для товаров 1-34 и услуг 35-45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «IN» и товарного знака [1] «IN» показал, что они являются тождественными фонетически, семантически и сходными графически, что свидетельствует об их сходстве между собой.

Вместе с тем, следует отметить, что Роспатентом 04.09.2013 года был зарегистрирован договор №РД0130553 об отчуждении исключительного права на товарный знак [1] в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и станки, а именно: агрегаты сварочные электрические, аппараты газосварочные» и товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» на имя заявителя. Указанные товары являются однородными товарам 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака: «агрегаты сварочные электрические»; аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, аппараты сварочные электрические, инверторы (электрические)», поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе (устройства для сварки электрические), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, коллегией установлено, что противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734205 в связи с тем, что в отношении заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными, принадлежит заявителю (свидетельство №495539).

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.10.2013, отменить решение Роспатента от 08.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734205.