

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 15.04.2014, поданное ООО «Партнер», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719815, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719815 подано 15.06.2012 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате уступки права на заявку (изменения в материалы заявки внесены 16.10.2014) заявителем является ООО «Свитэксим» (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее изображение улыбающегося солнца и надписи «ПОДАРИ УЛЫБКУ!», выполненное оригинальным шрифтом, и «ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ТОВАРА ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) 16.01.2014 принято решение 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, так как сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Подари улыбку!» (свидетельство №483437), ранее зарегистрированным на имя ООО «Свитэксим», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесные элементы «ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ТОВАРА ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТАМ» относятся к неохранным элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как они не обладают различительной способностью.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.04.2014 указано, что после переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака было принято решение передать права в отношении заявки №2012719815 на регистрацию товарного знака правообладателю противопоставленного товарного знака - ООО «Свитэксим».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 изображение улыбающегося солнца и надписи «ПОДАРИ УЛЫБКУ!», выполненное оригинальным шрифтом, и «ПРИ ПОКУПKE ДАННОГО ТОВАРА ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении не оспаривается отсутствие различительной способности словесных элементов «ПРИ ПОКУПKE ДАННОГО ТОВАРА ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТАМ», которые, указывая на назначение товаров, не занимают доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, в связи с чем могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным



комбинированным товарным знаком по свидетельству №483437 определено на основании фонетического тождества словесных элементов «ПОДАРИ УЛЫБКУ!», а однородность товаров 30 класса МКТУ – их идентичностью.

В результате уступки права на заявку №2012719815 и внесения в нее соответствующих изменений, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719815.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу
о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 15.04.2014, отменить решение Роспатента от 16.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719815.