

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 04.08.2011, поданное ООО «САН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.11.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725781, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009725781 с датой подачи 19.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изображение буквы «D», переплетенное цветами, стеблями и листьями.

Роспатентом было принято решение от 08.11.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 16, товаров 25, части услуг 35 и услуг 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ 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 по свидетельству №335452, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.08.2011 заявитель указал, что, в связи с признанием недействительной противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству №335452 в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку иных препятствий для регистрации не имеется.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.11.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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.

Заявленное обозначение, представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде переплетенной цветами, стеблями и листьями буквы «D».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №335452 является тождественным заявленному обозначению, совпадающим с ним по всем элементам. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 24.03.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №335452 в отношении услуг 35 класса МКТУ признана недействительной.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №335452 и испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2009725781, являются идентичными.

Поскольку в отношении услуг 35 класса МКТУ правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №335452 признана недействительной на дату (04.08.2011) поступления и принятия возражения к рассмотрению, этот знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 04.08.2011, изменить решение Роспатента от 08.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009725781.