

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 28.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗА», г. Кемерово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012709221 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению



в качестве товарного знака с приоритетом от 27.03.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Инвест», г. Кемерово в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии 14.03.2013 в наименование и адрес заявителя были внесены изменения: Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», г. Кемерово (как упоминалось выше - заявитель).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного слова «PANDAparts», выполненного в художественном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита, в русской транслитерации – «ПАНДАпартс». Слева от словесного элемента «PANDAparts» расположено стилизованное изображение автомобиля, внешний вид которого напоминает образ панды.

Решение Роспатента от 26.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012709221 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «parts» заявленного обозначения является неохраняемым в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров: «parts» - в переводе с английского языка – запасные части (Англо-русский словарь, Москва, 1963, стр. № 717);

- в отношении всех товаров 12 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками: «ПАНДА PANDA», зарегистрированным ранее на имя Попова В.Ю., Ростовская обл., ст. Кагальницкая, свидетельство № 471237 (приоритет от 12.07.2011) [2]; «ПАНДА», зарегистрированным ранее на ООО «Полистирол», г. Екатеринбург, свидетельство № 381598 (приоритет от 30.07.2007) [3]; со знаком «PANDA», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.», Италия, международная регистрация № 1031174, конвенционный приоритет от 21.12.2009 [4];

- пространственное расположение словесных элементов «PANDA» и «parts», их графическое исполнение и семантическое значение позволяет экспертизе при проведении сравнительного анализа рассматривать их в качестве самостоятельных единиц;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] показал фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «PANDA», а написание обозначений буквами разных алфавитов не является определяющим критерием при их сравнении.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слитное написание словесного элемента «PAN-DАparts» в одно слово позволяет воспринимать словесный элемент «PAN-DАparts» в качестве единой целой конструкции;

- семантическое значение словесного элемента «parts» в переводе с английского языка как «запасные части» не является основным значением данного слова на русском языке и данный перевод возможен в словосочетании «spare parts» с однозначным указанием на «запасные части»;

- основным значением словесного элемента «parts» является «доли, части, компоненты»;

- определенное написание словесного элемента «PAN-DАparts» и его фонетическое восприятие как «ПАН-ДАПАРЦ» не позволяет рассматривать словесный элемент «parts» в качестве описательного по отношению к заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- наличие изобразительного элемента усиливает различительную способность заявленного обозначения;

- наличие дефиса между буквами «N» и «D» в словесном элементе «PAN-DАparts» приводит к иному восприятию анализируемого словесного элемента, отличного от ассоциаций, связанных со словом «PANDA»;

- в сочетании элементы «PAN-DA» имеют семантическое значение: «все – да», или «все согласны»;

- выполнение элемента «DA» серым цветом, отличным от остальных словесных элементов обозначения, не позволяет рассматривать «PAN-DA» как одно слово;

- семантически и визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] отличаются, благодаря разному графическому отображению и смысловым ассоциациям;

- заявитель выражает согласие с однородностью товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [2,3], в связи с чем, ограничивает объем притязаний по заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- ввиду отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [4] заявителем было получено письмо-согласие от владельца знака [4] в отношении перечня товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного объема притязаний товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма-согласия от 03.02.2014 (на 2 л.);
- копия соглашения о сосуществовании товарных знаков и выдаче письма-согласия от 03.02.2014 (на 11 л.) (далее - соглашение).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2014, к материалам дела были приобщены оригинал письма-согласия от 03.02.2014 и оригинал соглашения от владельца противопоставленного знака [4] и заседание коллегии было перенесено на основании ходатайства заявителя.

Во исполнение пункта 1.6 соглашения заявителем было направлено в ведомство 23.05.2014 заявление № 699 от 20.05.2014 (далее - заявление) о внесении изменений в заявленное обозначение [1] по заявке № 2012709221. Заседание коллегии, состоявшееся 11.06.2014, было перенесено на 25.07.2014 с предварительным извещением заявителя. Заявление заявителя было удовлетворено, в связи с чем, в адрес для переписки 19.06.2014 была направлена форма 401 о внесении соответствующих изменений в заявленное обозначение [1] на:



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

С учетом даты подачи заявки (27.03.2012) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства, место производства или сбыта.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012709221 представляет собой



комбинированное обозначение , словесный элемент «PANDAPARTS» которого выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента «PANDAPARTS» и представляет собой стилизованное изображение автомобиля. Регистрация комбинированного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного объема притязаний товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Внесение соответствующих изменений от 19.06.2014 позволяет коллегии воспринимать словесный элемент «PANDAPARTS» заявленного обозначения [1] как

составляющую, выполненную в едином стиле. Подобное шрифтовое исполнение словесного элемента «PANDAPARTS» позволяет коллегии сделать вывод о том, что препятствия для признания элемента «PARTS» неохраноспособным устранены. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 471237 с приоритетом от 12.07.2011 представляет собой словесное обозначение

ПАНДА PANDA

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, в одну строку.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 381598 с приоритетом от 30.07.2007 представляет собой слово



, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-бело-желто-зеленом цветовом сочетании, при этом первая и последняя буквы выполнены на разном уровне по высоте по сравнению с остальными буквами.

Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации № 1031174 с конвенционным приоритетом от 21.12.2009 представляет собой словесное обозначение «PANDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (звуковое тождество начальной словесной части «ПАНДА/PANDA») критерию сходства словесных обозначений. Визуально заявленное обозначение [1] и

противопоставленные знаки [2,4] близки благодаря использованию при написании словесных элементов букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 12 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-4]. Сравнимые товары имеют одинаковые условия реализации (специализированные магазины и салоны), круг потребителей (автомобилисты, владельцы транспортных средств), относятся к одному роду (виду) товаров (автомобили, средства транспортные, принадлежности и запчасти к ним). Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 26.07.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 28.02.2014.

Коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что заявителем было представлено письмо-согласие от 03.02.2014 и соглашение о сосуществовании товарных знаков и выдаче письма-согласия от 03.02.2014 от владельца противопоставленного знака [4] на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного объема притязаний товаров 12 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени

смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие. Кроме того, заявитель выразил согласие с однородностью товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [2,3], в связи с чем, ограничил объем притязаний по заявленным товарам 12 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного объема притязаний товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012709221.