

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.04.2014, поданное ООО «ТД Россита», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715843, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715843 с приоритетом от 16.05.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «РОССИТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715843 в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «РОЗИТА», правовая охрана которому предоставлена на

имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №299842 с приоритетом от 27.10.2003).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения;

- сравниваемые словесные элементы «РОССИТА» - «РОЗИТА» имеют графические различия. Словесный элемент противопоставленного знака «РОЗИТА» используется как имя собственное на испанском языке и имеет значение «цветок роза». В свою очередь заявленное обозначение «РОССИТА» является фантазийным и не имеет значения;

- кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «Россита» (свидетельство №247085 с приоритетом от 16.04.2002, срок действия регистрации продлен до 16.04.2022). Также на имя заявителя зарегистрировано доменное имя <http://rossita.com/> с 22.04.2004, которое содержит словесный элемент «ROSSITA» (транслитерация «РОССИТА»);

- заявляемое обозначение используется заявителем с 1992 года. В настоящее время заявитель насчитывает более 40 собственных магазинов в семи городах России: Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Тюмени, Магнитогорске, Челябинске. Заявитель неоднократно участвовал в специализированных выставках и был награжден сертификатами и дипломами. Компания «Россита» является постоянным партнером Siberian Fashion Week и спонсором конкурсов красоты «Краса Сибири». Ежегодно компания реализует комплексную программу по развитию молодых дизайнеров;

- кроме того, срок действия противопоставленного товарного знака истек.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715843 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715843 – [1];

- сведения об истечении срока действия товарного знака по свидетельству №299842 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.05.2012) приоритета заявки №2012715843 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений,

близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Рассматриваемое обозначение «РОССИТА» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «РОЗИТА» по свидетельству №299842 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «РОССИТА» - «РОЗИТА» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных [РО-] и конечных [-ТА] частей и сходства звучания средних частей [-ССИ-] - [-ЗИ-].

Сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, так как слово «РОССИТА» является фантазийным, слово «РОЗИТА» представляет собой женское имя.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому факторам сходства.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака и часть услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №299842 в отношении однородных услуг – обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 25.06.2014 принятия возражения к рассмотрению срок действия противопоставленного товарного знака истек.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012715843 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 11.04.2014, изменить решение Роспатента от 12.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715843.