

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 №2012715844, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715844 с приоритетом от 16.05.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного круга, образованного двумя волнистыми линиями, и словесного элемента «ROSSITA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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

Роспатентом 12.07.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715844 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 «ROSSITA» - «РОЗИТА» выполнены буквами разных алфавитов. В заявленном обозначении помимо словесного элемента имеется изобразительный элемент. Словесный элемент противопоставленного знака «РОЗИТА» используется как имя собственное на испанском языке и имеет значение «цветок роза». В свою очередь заявленное обозначение «ROSSITA» является фантазийным и не имеет перевода на русский язык;

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

- 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 №2012715844 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 №2012715844 – [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 №2012715844 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного круга, образованного двумя волнистыми линиями, и словесного элемента «ROSSITA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, в красном, зеленом цветовом сочетании.

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 «ROSSITA» - «РОЗИТА» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных [RO-] - [PO-] и конечных [-ТА] частей и сходства звучания средних частей [-SSI-] - [-ЗИ-].

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слово «ROSSITA» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, слово «РОЗИТА» представляет собой женское имя. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Сравниваемые обозначения отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем следует указать, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически сходных словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

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 №2012715844 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 №2012715844.