

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 29.02.2012, поданное фирмой SURVEYMONKEY SPAIN – SUCURSAL EM PORTUGAL, Португалия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1041229, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 01.02.2010 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 02.03.2010 на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1041229 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения головы обезьяны и словесного обозначения «SurveyMonkey», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 29.11.2011 знаку по международной регистрации №1041229 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1041229 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарными знаками со словесным элементом «SurveyMonkey.com» по свидетельствам №433615[1] и №433616, зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 29.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат заявителю, на дату подачи возражения адрес заявителя и адрес правообладателя этих знаков один и тот же;
- в связи с изложенным товарные знаки [1-2] не могут рассматриваться как препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1041229 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1041229 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены копии Уведомлений о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и Приложений к свидетельствам на товарные знаки от 24.01.2012 на 4 л.[3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.02.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1041229 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, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1041229, как указывалось выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом

«SurveyMonkey», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], представляющих собой комбинированное и словесное обозначения «SurveyMonkey.com» и зарегистрированных ранее для однородных услуг 42 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено тождеством словесных элементов «SurveyMonkey». Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными. Сходство знаков и однородность услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков является одно и то же лицо, а именно: SURVEYMONKEY SPAIN – SUCURSAL EM PORTUGAL, что подтверждается документами [3], приложенными к возражению, препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041229 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ не имеется.

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

удовлетворить возражение от 29.02.2012, отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041229 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.