

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.08.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009731188/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Кабановым А.А. (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009731188/50 с приоритетом от 03.12.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, внутри буквы «Э» расположен круг красного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.05.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и части услуг 35 и всех услуг 42 классов МКТУ.

При проведении экспертизы заявленного обозначения было установлено, что на имя заявителя Кабанова А.А., зарегистрирован тождественный комбинированный товарный знак «ЭТИС» по свидетельству № 382408 с приоритетом от 14.12.2007 в отношении части тождественных услуг 35 класса МКТУ (реклама) и 37 класса МКТУ (строительство), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака для тождественных услуг 35 класса МКТУ «реклама» и части услуг 37 класса МКТУ «строительство».

Что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то данный довод мотивирован тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 408173 с приоритетом от 30.04.2009, зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя другого лица.

В Палату по патентным спорам 19.08.2011 поступило возражение от 11.08.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям статьи 1477 Кодекса и не может быть зарегистрировано для услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 37 класса МКТУ «строительство»;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 408173, то заявитель считает, что регистрация противопоставленного товарного знака была произведена в нарушение требований законодательства, ввиду чего не может выступать препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009731188/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

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

С учетом даты (03.12.2009) поступления заявки №2009731188/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Мнение экспертизы, что заявленное обозначение вступает в противоречие с положениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 1477 Кодекса, в соответствии с которыми признается исключительное право на товарный знак, заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Т» выполнена более крупно по отношению к другим буквам. В центре буквы «Э» расположен круг красного цвета. Правовая охрана предоставлена в сочетании серо-голубого и красного цветов.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ЭТИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «Т» и «И» выполнены более крупно по отношению к буквам «Э» и «С». Буква «Э» закрыта дугой серого цвета. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого, белого, красного и синего цветов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они фонетически тождественны. Словесный элемент «ЭТИС» не имеет смыслового значения, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Что касается графического сходства, то оба обозначения выполнены в одинаковой графической манере, имеют одинаковое композиционное решение.

Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству 408173, и услуг 37 МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал, что они соотносятся как вид/род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №408173 в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, согласно которым правовая охрана противопоставленного товарного знака была признана недействительной полностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, регистрация № 408173, признанная в установленном порядке недействительной полностью, не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009731188.

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

удовлетворить возражение от 11.08.2011, изменить решение Роспатента от 13.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009731188/50 в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.