

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 06.02.2013. Данное возражение подано ЗАО «Стиль Фарма», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742650, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011742650 на регистрацию словесного обозначения «Мауа» была подана 26.12.2011 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742650 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «Мауа» (международная регистрация № 1098210, конвенционный приоритет от 29.10.2010), которому испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя другого лица («Studio 100 Media GmbH», Германия) [1].

В палату по патентным спорам 06.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указано на то, что заявление о территориальном расширении на территорию Российской Федерации в отношении противопоставленного знака [1] было подано 09.08.2012, что является более поздней датой по сравнению с датой приоритета заявленного обозначения (26.12.2011), в связи с чем знак [1] не может препятствовать регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены материалы переписки по заявке № 2011742650 (1) и распечатка противопоставленного знака (2).

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

С учетом даты приоритета (26.12.2011) заявки № 2011742650 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение «Мауа» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами, первая буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «Мауа», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами, первая буква «М» - заглавная, и стилизованного изображения пчелы, сидящей на первой букве «а». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что международная регистрация знака [1] была осуществлена МБ ВОИС 27.04.2011, затем владельцем противопоставленного знака [1] 29.06.2012 было сделано последующее указание (subsequent designation) с целью расширения действия знака на территорию Российской Федерации 09.08.2012, что и является датой приоритета международной регистрации № 1098210 на территории Российской Федерации.

В этой связи знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению с приоритетом от 26.12.2011 в соответствии с положениями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Таким образом, товарный знак по заявке № 2011742650 может быть зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 06.12.2013, отменить решение Роспатента от 16.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011742650.