

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 29.04.2013, поданное компанией Морфан Ресерч Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011717387, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011717387 с приоритетом от 03.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «MORPHUN», выполненным оригинальным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита на фоне геометрической фигуры, состоящей из четырех разноцветных квадратов, последовательно соединенных между собой, и двух треугольников зеленого и желтого цвета, примыкающих к ним слева и справа. Правовая охрана товарного знака испрашивается в зеленом, желтом, красном, синем, черном и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.01.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «MORHUN» по международной регистрации №786902, которой была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что срок действия противопоставленной международной регистрации истек 21.08.2012 и не был восстановлен до 21.02.2013.

На дату подачи возражения срок действия международной регистрации №786902 не был продлен, в связи с чем в международный реестр внесена соответствующая запись (дата публикации 14.03.2013).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011717387.

К возражению приложена распечатка официальной публикации сведений о международной регистрации №786902.

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

С учетом даты (03.06.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «MORPHUN», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием зеленого, желтого, красного, синего, черного и белого цветового сочетания.

Противопоставленный знак «MORPHUN» по международной регистрации №786902 также представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического сходства их словесных элементов, а однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

Поскольку срок действия международной регистрации №786902 истек 21.08.2012 и не был восстановлен, запись о том, что правовая охрана знака не возобновлена, внесен в международный реестр WIPO – ROMARIN (14.03.2013) и в Открытые реестры на официальном сайте Роспатента.

Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 786902 не действует, в силу чего не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2013, отменить решение Роспатента от 30.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011717387.