

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 22.05.2014, поданное ООО «НЛ Континент», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723208, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012723208 с приоритетом от 10.07.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Be Loved», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца, расположенный под буквой «L».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, в красном цветовом сочетании.

Роспатентом 07.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723208. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 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 со знаком «BELOVED», правовая охрана которому на территории Российской

Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (международная регистрация №902423 с приоритетом от 13.10.2006).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2014, доводы которого сводятся к тому, что досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №902423 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-117421/12. В силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2012723208.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723208 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-117421/12 от 20.02.2014 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.07.2012) приоритета заявки №2012723208 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Be Loved», выполненный буквами латинского

алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца, расположенный под буквой «L».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №902423 – (1) представляет собой словесное обозначение «BELOVED», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Be Loved» - «BELOVED» являются сходными, в силу тождественного буквенного состава и взаимного их расположения.

Семантическое сходство обусловлено подобием, заложенным в обозначения понятий, идей. (В переводе с английского языка на русский язык слова: «beloved» имеет значение «возлюбленный, любимый, желанный»; слово «be» – быть, «loved» – любовь, любимый, см.Яндекс словари).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату (25.06.2014) принятия возражения к рассмотрению, досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №902423 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на основании решения Арбитражного суда г. Москвы – [2].

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2012723208 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2012723208 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 22.05.2014, отменить решение Роспатента от 07.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723208.