

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 30.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Атас С.р.л, Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741920, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013741920, поданной 04.12.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено обозначение , выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Роспатентом 02.09.2015 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2013741920. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству №487774 с приоритетом от 18.07.2011 – (1), зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «PLAX» по свидетельству №211959 с приоритетом от 04.08.2000, срок действия регистрации продлен до 04.08.2020 – (2), зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03 классов МКТУ.

В Роспатент 30.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-379/2015 от 09.12.2015 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487774 (1) признано недействительным полностью;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013741920 в отношении всех заявленных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741920 в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.12.2013) поступления заявки №2013741920 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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 по заявке №2013741920 представляет собой обозначение



, выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №487774 – (1)



представляет собой обозначение , выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана знаку предоставлена красном, белом, черном цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211959 – (2) представляет собой словесное обозначение «PLAX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественный и сходный визуально словесный элемент «PLAK».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «PLAK» - «PLAX».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 01, 03 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2013741920, однородны товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) и однородность товаров не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013741920 в отношении всех заявленных товаров. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. Поскольку сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1].

Кроме того, на дату (27.01.2016) принятия возражения к рассмотрению, предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку (2) признано недействительным полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-379/2013 от 09.12.2015.

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013741920 в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2015, отменить решение Роспатента от 02.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013741920.