

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 24.01.2011, поданное ЗАО «ТМС», г.Тольятти (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 22.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708664, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009708664 с приоритетом от 21.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BRAVO», выполненное заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 22.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «БРАВО» по свидетельствам № 362957, 362958, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 14.01.2011, доводы которого сводятся к следующему.

- между ЗАО «ТМС» (заявителем) и ЗАО «АКОМ» (445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22) был заключен договор «о передаче права в отношении заявки № 2009708664 на регистрацию товарного знака»;

- в Роспатенте на регистрации находятся договоры об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 362957, 362958 в отношении всех товаров, правообладателем по которым будет являться - ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- «Документ о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака»[1];

- копия Решения Роспатента от 22.04.2011 [2];

- копия возражения от 04.08.2011[3];

- копия уведомления Ф.860[4];

- копия возражения от 04.10.2010[5];

- копия уведомления Ф.850[6];

- копия «письмо-ходатайство»[7];

- ходатайство о внесении изменений в адрес заявителя [8].

С учетом даты (21.04.2009) поступления заявки № 2009708664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака.

По заявке № 2009708664 испрашивается регистрация в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ словесного обозначения «BRAVO», выполненного буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом, на имя ЗАО «ТМС», 445000, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Северная, 43/3 [9].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 362957 представляет собой словесное обозначение «Браво», выполненное стандартным шрифтом, с двумя первыми заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, на имя – ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22 [10].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 362958 представляет собой словесное обозначение «Браво», выполненное стандартным шрифтом, с двумя первыми заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, на имя – ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22 [11].

Сходство заявленного обозначения «BRAVO» [9] с противопоставленными товарными знаками «Браво» [10, 11] обусловлено фонетическим тождеством, входящих в их состав доминирующих словесных элементов «BRAVO/Браво», что в поданном возражении заявителем не оспаривалось.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [9] и противопоставленных товарных знаков [10, 11], показал, что они относятся к одному виду (приборы для накопления энергии), имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными, что так же заявителем не оспаривалось.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [10, 11] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам принята во внимание следующее.

На основании договора о передаче права на регистрацию товарного знака «BRAVO» по заявке № 2009708644 [см. 1], заявителем в настоящий момент является - ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было подано ходатайство о внесении изменений в наименование и адрес заявителя, а именно прежний адрес заявителя

«ЗАО «ТМС», 445000, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Северная, 43/3» изменить на «ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22».

Просьба заявителя была удовлетворена 26.05.2011.

Таким образом, заявителем по заявке № 2009708644 и правообладателем противопоставленных товарных знаков является одно и то же лицо - ЗАО «АКОМ», 445359, Самарская область, г.Жигулевск, пр.Отважный, 22.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.01.2011, отменить решение Роспатента от 22.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009708664.