

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 24.12.2012, поданное компанией ЭМ ЭР СИ МАРКЕТС ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011703035, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2011703035 с приоритетом от 07.02.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой изображение двух сине-белых квадратов, наложенных друг на друга, при этом верхний квадрат смещен относительно нижнего вверх и вправо. Справа от изображения квадратов расположено сочетание трех букв латинского алфавита «MRC», выполненных утолщенным шрифтом синего цвета с белой обводкой.

Роспатентом 23.10.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. В отношении услуг 36 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703035. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2011703035 сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с изобразительным знаком по международной регистрации №1020621 [1], имеющим более ранний приоритет, владельцем которого является иное лицо.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- противопоставленный знак [1] также принадлежит заявителю, поскольку компания изменила адрес;
- в международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) было направлено ходатайство об изменении адреса владельца международной регистрации №1020621 [1];
- с учетом внесенных изменений в адрес регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703035 в отношении всех указанных в перечне заявки товаров.

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

С учетом даты (01.02.2011) подачи заявки №2011703035 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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, как указывалось выше, представляет изобразительный товарный знак, состоящий из комбинации двух наложенных друг на друга квадратов, верхний из которых, разделенный по вертикали на синюю и сине-белую полосатую части, смещен вправо и вверх относительно нижнего квадрата, разделенного по горизонтали на белую и сине-белую полосатую части, справа от изображения квадратов расположено сочетание трех латинских букв «MRC», выполненных оригинальным утолщенным шрифтом. Государственная регистрация обозначения испрашивается в сине-белом цветовом сочетании для услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ знака [1], представляющего собой комбинацию двух наложенных друг на друга квадратов, причем верхний квадрат разделен по вертикали на две части – синюю и сине-белую полосатую и смещен относительно нижнего квадрата, разделенного по горизонтали на белую и сине-белую полосатую части, вправо и вверх. Указанный знак зарегистрирован для однородных услуг 36 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что изобразительный элемент в виде комбинации квадратов заявленного обозначения во всех элементах совпадает с противопоставленным изобразительным знаком [1]. Услуги 36 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака и услуги, указанные в перечне международной регистрации, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Установленное сходство обозначений и однородность услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг.

В связи с внесением заявителем изменений в международную регистрацию знака [1], а именно в адрес компании, что подтверждается публикацией из базы данных ВОИС, установлено, что правообладателем

противопоставленного знака и заявителем по заявке №2011703035 является одно и то же лицо.

Указанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и об отсутствии препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703035 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, в том числе и для услуг 36 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 24.12.2012, изменить решение
Роспатента от 23.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2011703035.**