

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 15.04.2013, поданное ООО «Садко-Приоритет» Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715846, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011715846 с приоритетом от 23.05.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 17.12.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ FIRST REPLY» по свидетельству №272425, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 05, 10 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2013, в котором заявитель отмечает, что на основании решения Роспатента от 05.04.2013 досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272425 и приложение к нему – [1];
- распечатку с сайта ФИПС, содержащую сведения о товарном знаке по свидетельству №272425 – [2].

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715846 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 10 классов МКТУ.

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

С учетом даты (23.05.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ FIRST REPLY», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ», что свидетельствует о фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака стандартным шрифтом и словесных элементов «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ» в сравниваемых обозначениях заглавными буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

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

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 по свидетельству №272425 в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 25.04.2013 принятия возражения к рассмотрению досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №272425, в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя на основании решения Роспатента от 05.04.2013.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011715846 для всех заявленных товаров 01, 05, 10 классов МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 15.04.2013, отменить решение Роспатента от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715846.