

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2013. Данное возражение подано ООО «Поликс-2000», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719853, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011719853 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «МАСТЕРОПТИК», «МАГАЗИН ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ» была подана на имя заявителя 23.06.2011 в отношении товаров и услуг 09, 35, 40 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719853 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 40 классов МКТУ, в отношении всех услуг 35 и 44 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ЗАО «Оптик Мастер») товарными

знаками «ОПТИКМАСТЕР» (свидетельство № 225275, приоритет 22.11.2000) [1] и «OPTICMASTER» (свидетельство № 444987, приоритет 17.03.2010) [2].

В палату по патентным спорам 07.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, не однородны. В частности, заявленные «услуги оптиков» необоснованно определены экспертизой как однородные «медицинским услугам». Экспертиза, по-видимому, руководствовалась принципом общности класса МКТУ, отвергнутым судебной практикой, а также неосновательно ссылаясь на то, что услуги оптиков якобы оказываются врачами-специалистами;

- сравниваемые знаки не сходны в целом с учетом пространственного положения словесных элементов, графики и цвета, т.е. знаки различны по общему зрительному впечатлению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

От заявителя 27.06.2013 поступила корреспонденция, согласно которой им было подано ходатайство о выделении заявки в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.06.2011) заявки № 2011719853 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. Палата по патентным спорам вправе принять решение о

прекращении делопроизводства по возражению в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам коллегия палаты по патентным спорам отнесла следующее.

В материалах заявки № 2011719853 имеются документы, свидетельствующие о том, что 27.06.2013 по ходатайству заявителя из заявки № 2011719853 была выделена заявки № 2013721814 в отношении всех услуг 35 и 44 классов МКТУ.

С учетом выделения услуг 35 и 44 классов МКТУ, решение Роспатента от 22.04.2013 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было принято в отношении всех имеющихся в заявке товаров и услуг. Таким образом, отсутствует предмет спора по возражению от 06.05.2013.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 06.05.2013 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719853.