

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 21.05.2013, поданное по поручению компании Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед, Гибралтар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721316, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «МЕРКАДО» по заявке №2011721316 с приоритетом от 05.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «МЕРКАДО», «МЕРКАДОФАРМ» (свидетельства №273105 с приоритетом от 06.08.2003, №286022 с приоритетом от 11.05.2004, №373521 с приоритетом от 16.08.2007, №432562 с приоритетом от 21.05.2008), зарегистрированными в

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании «Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед», 28 Айриш Таун, Гибралтар.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что в связи с уступкой прав по рассматриваемой заявке №2011721316 компании «Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед», являющейся также правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №273105, №286022, №373521, №432562, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011721316 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.07.2011) поступления заявки №2011721316 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 №2011721316 является словесным и представляет собой слово «МЕРКАДО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «МЕРКАДО», «МЕРКАДОФАРМ» по свидетельствам №273105 [1], №286022 [2], №373521 [3], №432562 [4] также являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, основанное на фонетическом вхождении заявленного обозначения «МЕРКАДО» в состав противопоставленных товарных знаков «МЕРКАДО», «МЕРКАДОФАРМ» по свидетельствам №273105 [1], №286022 [2], №373521 [3], №432562 [4].

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №273105 [1], №286022 [2], №373521 [3], №432562 [4] показал их идентичность, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 28.02.2013.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение заявителя по рассматриваемой заявке. Так, согласно материалам дела права на заявку №2011721316 были переданы 08.04.2013 компании «Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед», которая в свою очередь является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №273105 [1], №286022 [2], №373521 [3], №432562 [4].

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельствам товарных знаков по свидетельствам №273105 [1], №286022 [2], №373521 [3], №432562 [4] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.05.2013, отменить решение Роспатента от 28.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721316.