

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДИВАЙС», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708432, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013708432 с приоритетом от 15.03.2013 на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение, включающее округлый элемент с неровными краями, на котором изображен оригинальный цветочный орнамент. В центральной части округлого элемента расположен словесный элемент «СУЛТАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, сверху и снизу от словесного элемента проходят горизонтальные линии. Над округлым элементом расположена окружность, в которую вписаны четыре меньшие окружности. В центре окружности находится стилизованное изображение девушки в национальном костюме с разведенными в стороны руками. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, светло-сером и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SULTAN» (свидетельство №440474 с приоритетом от 19.10.2010), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИССИ РОЯЛТИ», 123308, Москва, 3-й Силикатный пр-д, 4, корп. 1, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 14.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №440474 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708432 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №440474 Общества с ограниченной ответственностью «ИССИ РОЯЛТИ», в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.03.2013) поступления заявки №2013708432 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », включающее округлый элемент с неровными краями, на котором изображен оригинальный цветочный орнамент. В центральной части округлого элемента расположен словесный элемент «СУЛТАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, сверху и снизу от словесного элемента проходят горизонтальные линии. Над округлым элементом расположена окружность, в которую вписаны четыре меньшие окружности. В центре окружности находится стилизованное изображение девушки в национальном костюме с разведенными в стороны руками. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, светло-сером и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №440474 [2] представляет собой словесное обозначение «SULTAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В заявленном обозначении основным элементом является словесный «СУЛТАН», поскольку он является доминирующим элементом, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) слово «sultan» в переводе с английского языка имеет значение «султан». Слово «султан» означает «титул монарха в некоторых мусульманских странах».

Анализ сходства словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы

«СУЛТАН/ SULTAN», что обусловлено тождеством звучания словесных элементов и тождеством их смыслового значения.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] различаются визуально за счет использования букв различных алфавитов, различного шрифтового исполнения словесных элементов. Вместе с тем для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], так как они либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки), имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 07.08.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ - обоснованным. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Общество с ограниченной ответственностью «ИССИ РОЯЛТИ» – правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №440474, выражает согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2013708432 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013708432 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 14.11.2014, отменить решение Роспатента от 07.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708432.