

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 06.09.2011, поданное Юни-Чарм Корпорейшн, Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734091, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009734091 с приоритетом от 25.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Charm», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «С».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 17.05.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №232899, ранее зарегистрированным на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 06.09.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака «ШАРМ» по свидетельству №232899 досрочно частично прекращена решением Роспатента от 31.05.2011, в связи с чем этот товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009734091 в качестве товарного знака

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 17.05.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.12.2009) поступления заявки № 2009734091 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Charm», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «С».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.12.2009 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №232899 (с приоритетом от 27.11.2000) представляет собой словесное обозначение «ШАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 05 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2009734091, однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №232899, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 17.05.2011.

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 принятое Роспатентом 31.05.2011 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №232899 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №232899 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009734091 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

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

удовлетворить возражение от 06.09.2011, изменить решение Роспатента от 17.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009734091.