

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 24.04.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эмпарус», Московская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705059/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010705059/50 с приоритетом от 19.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Fresh Wind», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита в две строки, расположенного внутри голубого квадрата. Под квадратом расположен изобразительный элемент виде стилизованный морской волны. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, синего, голубого и серого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.06.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03 и 05 классов МКТУ и всех товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 03 и 05 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №792476 с конвенционным приоритетом от 01.03.2002, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

По ходатайству заявителя от 17.07.2012 из первоначальной заявки №2010705059/50 была выделена заявка №201272487850 в отношении всех товаров 03, 05, 16 и части услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.04.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения, так как заявленное обозначение имеет семантическое значение (свежий ветер) и оригинальную композицию ветра и воды.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.02.2010) приоритета заявки №2010705059/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой композицию из словесных элементов «Fresh Wind» выполненных оригинальным шрифтом буквами английского алфавита в две строки и изобразительного элемента стилизованной морской волны.

Противопоставленный знак «areon refreshment WIND Fresh» по международной регистрации №792476 [1], выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в четыре строки.

В возражении оспаривается правомерность решения Роспатента от 27.06.2012 по заявке № 2010709059/50 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. Поскольку при выделении заявки были исключены все товары 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация, основания для удовлетворения возражения от 24.04.2012 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2012, оставить в силе
решение Роспатента от 27.06.2011.**