

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 24.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хани энд Пай», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701950 (далее – решение Роспатента) от 24.04.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011701950 с приоритетом от 28.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой квадрат с разнообразными фигурками внутри. Словесный элемент «АндерСон» расположен справа от изобразительного элемента, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, причем буквы «А» и «С» заглавные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2012 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 43 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 №399873, зарегистрированным на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности услуг 43 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 24.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №399873 фонетически, семантически и визуально не сходны до степени смешения, поскольку имеют разное количество ударных гласных, имеют разное семантическое значение (фамилия известного сказочника/под солнцем) и разное общее зрительное впечатление (разные изобразительные элементы, использование букв различных алфавитов);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №399873 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 24.04.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, приведенного в заявке.

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

С учетом даты (28.01.2011) поступления заявки №2011701950 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), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как 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 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 комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой квадрат с разнообразными фигурками внутри. Словесный элемент «АндерСон» расположен справа от изобразительного элемента, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита,

причем буквы «А» и «С» заглавные. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.01.2011 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №399873 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «undersun», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного цветка с разноцветными лепестками, который расположен над буквой «d». Знак зарегистрирован в черном, белом, красном, темно-красном, желтом, светло-желтом, темно-желтом, оранжевом, светло-оранжевом, темно-оранжевом, коричневом и светло-коричневом цветовом сочетании. Указанный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 43 класса МКТУ.

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

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Так анализ сходства слов «АндерСон/undersun» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (три), совпадением большинства звуков, тождественным составом согласных (-н-д-р-с-н-) и близостью состава гласных букв (-а-е-).

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными. Так заявленное обозначение «АндерСон», в той манере

исполнения, в которой оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не ассоциируется с написанием фамилии, поскольку визуально воспринимается как слово, состоящее из двух частей «Андер» и «Сон» за счет написания с заглавной буквы «С» второй части обозначения, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №399873 «undersun» является целым неделимым словом и не является единицей какого либо языка.

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (изображение квадрата с фигурками внутри него) и в противопоставленном знаке по свидетельству №399873 носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями, в рассматриваемом случае, в первую очередь влияет словесный элемент. Графика носит вспомогательное значение.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных услуг 43 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.

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 представленное заявителем письмо [1], содержащее согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №399873 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011701950 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011701950.

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

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

удовлетворить возражение от 24.07.2012, изменить решение Роспатента от 24.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011701950.