

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 21.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЭСТ ШОУ», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Роспатента от 13.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008734483, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008734483 с приоритетом от 30.10.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕЛИКАН».

Решением Роспатента от 13.12.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц комбинированными товарными знаками со словесным элементом «PELICAN» по свидетельству №211299[1] в отношении части заявленных услуг 35

класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ, и со словесным элементом «PELIKAN» по международным регистрациям №№ 581708 [2], 831963[3] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Также в заключении указано, что письмо-согласие от правообладателя знаков [2-3] не содержит номера рассматриваемой заявки и поэтому не может быть принято экспертизой.

В возражении от 21.03.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем была выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с учетом ограничения перечня в части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров, за исключением автомобилей, запасных частей для автомобилей [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц(закупка товаров, за исключением автомобилей, запасных частей для автомобилей и услуги предприятиям)».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- экспертизой не принято во внимание письмо-согласие правообладателя противопоставленных знаков [2-3], поскольку в нем указан номер первоначальной заявки, из которой была выделена заявка №2008734483, что, по мнению заявителя, является неправомерным;

- противопоставленный знак [1] не является сходным с заявленным обозначением, так как имеются существенные отличия в фонетике, а также отсутствует визуальное и семантическое сходство, поскольку знак содержит словесный элемент PELICANAUTO и стилизованное изображение пеликана на колесах – своеобразного «автопеликана»;

- также заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «ПЕЛИКАН», выполненный оригинальным шрифтом, по свидетельству №418586 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров, за исключением реализации транспортных средств, в том числе автомобилей, запасных частей для автомобилей, аксессуаров для автомобилей».

На заседании коллегии, состоявшемся 04.05.2011, был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [2-3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

принимаются 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 слово «ПЕЛИКАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц знаков [1-3] в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный знак [1] состоит из слова «PELICANAUTO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором словесная часть «PELICAN» выполнена шрифтом, более утолщенным по сравнению с частью «AUTO», и стилизованного изображения пеликана, сидящего на колесе. Знак зарегистрирован в темно-розовом и белом цветовом сочетании для услуг 35 класса МКТУ: «реализация автомобилей, запасных частей для автомобилей».

Противопоставленные знаки [2-3] состоят из стилизованного изображения пеликана в круге и слова «Pelikan», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающего в переводе с немецкого языка «пеликан» (см. Яндекс. Словари). Знаки охраняются, в частности, для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «ПЕЛИКАН» и противопоставленный комбинированный знак со словесным элементом «PELICANAUTO» [1] отличаются фонетически и графически. Фонетическое отличие сопоставляемых обозначений обусловлено разным количеством слогов, букв и звуков, а также разными ударными слогами. Графическое отличие знаков состоит в том, что словесные элементы

выполнены буквами разных алфавитов и имеют разную длину. Также следует отметить, что знак [1], в отличие от заявленного обозначения, является комбинированным, выполнен в яркой цветовой гамме и содержит оригинальный и запоминающийся изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение пеликана на колесе, и, кроме того, содержит словесный элемент «АУТО». Указанный знак воспринимается в совокупности с услугами 35 и 37 классов МКТУ, для маркировки которых он предназначен, поскольку в нем изначально заложена информация о деятельности правообладателя знака, которая связана с транспортом. Регистрация заявленного обозначения, напротив, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг по продвижению этих товаров, что исключает смешение их в гражданском обороте.

Коллегией также было учтено, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Pelican/Пеликан», охраняемых в отношении одежды и услуг по реализации товаров.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «ПЕЛИКАН» и противопоставленных знаков [2-3] со словесными элементами «PELICAN» установлено, что они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений, поскольку содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных и одинаковое расположение букв друг относительно друга. Несмотря на некоторые различия в произнесении звуков «А» в русском и английском языках, лексической единицей которого является слово «PELICAN», сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет того, что имеет место полное совпадение 6-ти из 7-ми звуков, составляющих обозначения. Семантическое сходство знаков обусловлено тем, что слово «PELICAN» в переводе с английского языка означает «пеликан».

Графическое сходство сравниваемых знаков отсутствует в силу использования при их выполнении букв разных алфавитов, разных шрифтов и наличия в противопоставленных знаках изобразительного элемента.

Анализ перечня товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ сопоставляемых обозначений показал, что часть товаров 25 (одежда и обувь) и часть услуг 35 (продвижение товаров [для третьих лиц], демонстрация товаров) классов МКТУ заявленного перечня являются однородными товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков [2-3], поскольку они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.

Однородность части товаров/услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров/услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что правообладатель противопоставленных знаков [2-3] дал заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, что подтверждается письмом, представленным на заседании коллегии.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг, правомерно указанный в решении Роспатента от 13.12.2010, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2008734483.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.03.2011, отменить решение Роспатента от 13.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008734483.