

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 10.04.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Фабиан Игорем Викторовичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711817, при этом установила следующее.

Словесное обозначение *AQUILON* по заявке №2013711817 с приоритетом от 09.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ «насосы воздушные (принадлежности транспортных средств); рули; чехлы для транспортных средств». В отношении другой части заявленных товаров 12 класса МКТУ «аппараты летательные; аэроглиссеры; аэростаты; баржи; весла; винты гребные для судов; гидропланы; катера; корпуса судов; средства транспортные водные; средства транспортные электрические; транспорт военный; устройства для управления судами; шлюпки; яхты» товарному знаку было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «AKVILON» по свидетельству №315201 с приоритетом от 18.02.2005, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя ООО Торговый Дом «Царь», 121108, Москва, ул. Кастанаевская, 42, корп. 2.

В поступившем возражении от 10.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №315201 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана была досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу №СИП-88/2015.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.10.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013711817 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-88/2015.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия споров считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.04.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013711817 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное обозначение  по заявке №2013711817 с приоритетом от 09.04.2013 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего и голубого цветов. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 12 класса МКТУ «аппараты летательные; аэроглиссеры; аэростаты; баржи; весла; винты гребные для судов; гидропланы; катера; корпуса судов; насосы воздушные (принадлежности транспортных средств); рули; средства транспортные водные; средства транспортные электрические; транспорт военный; устройства для управления судами; чехлы для транспортных средств; шлюпки; яхты».

Противопоставленный товарный знак



по свидетельству

№315201 с приоритетом от 18.02.2005 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «AKVILON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Все элементы товарного знака выполнены в синем цвете. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ «средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; весла; винты гребные для судов; глиссеры; катера; корпуса судов; трейлеры; яхты» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».

В поступившем возражении заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и графическом сходстве словесных элементов «AQUILON» / «AKVILON», а также однородность товаров 12 класса МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

В этой связи коллегия сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 11.10.2014, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №315201.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №315201 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса

МКТУ «строительство; ремонт транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу №СИП-88/2015.

Изложенные обстоятельства являются основанием для изменения решения Роспатента от 11.10.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711817 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.04.2015, изменить решение Роспатента от 11.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013711817.