

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 30.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АГРИС», Ивановская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712082, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012712082 с приоритетом от 17.04.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Аква Сфера», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АКВАСФЕРА» по свидетельству № 370998, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 05 и 32 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2014, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 370998 его правообладателем стал заявитель;

2) вышеуказанный договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак был подписан между заявителем и правообладателем этого товарного знака во исполнение мирового соглашения между ними, утвержденного определением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2014 по делу № СИП-306/2013.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- договор от 31.03.2014 об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [1];
- мировое соглашение от 24.03.2014 между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2];
- определение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2014 по делу № СИП-306/2013 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 со словесным элементом «Аква Сфера», выполненным буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.04.2012 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 370998 с приоритетом от 18.12.2007 представляет собой словесное обозначение «АКВАСФЕРА», выполненное буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

На основании договора [1], зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2014 за № РД0150270, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 370998 его правообладателем стал заявитель.

Соответствующая запись была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.06.2014.

Следует также отметить, что вышеуказанный договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак был подписан между заявителем и правообладателем этого товарного знака во исполнение мирового соглашения между ними [2], утвержденного определением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2014 по делу № СИП-306/2013 [3].

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 370998, правообладателем которого в силу изложенного стал заявитель, не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.05.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012712082.