

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 16.07.2013, поданное ООО «Результат» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700526, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012700526 с приоритетом от 29.12.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное

обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного горного пейзажа с поднимающимся из-за гор солнцем и идущим на фоне гор человеком, одетым в походное снаряжение, и словесный элемент «СЛЕДОПЫТ», подчеркнутый неравномерной линией.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01-06, 08, 11-13, 18, 20-22, 24, 25, 27, 28, 34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в синем, голубом, оранжевом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.03.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700526 в отношении товаров 01-06, 08, 12 (части), 13, 18, 20-22, 24, 25 (части), 27, 28, 34 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 11 класса МКТУ и другой части товаров 12 и 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «СЛЕДОПЫТ»:

- свидетельство №423014, приоритет от 27.10.2008 – (1), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- свидетельство №459713, приоритет от 14.06.2011 – (2), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- свидетельство №480370, приоритет от 07.11.2011 – (3), в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака №459713 – (2) выразил согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ: «вертела, используемые для жарки мяса; газогенераторы [установки]; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки карманные; лампы газонаполненные; лампы паяльные; мангалы; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приспособление для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; холодильники»;

- при этом заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) не тождественны;

- при этом, согласно положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация сходного до степени смешения знака, при предоставлении письма-согласия от владельца противопоставленного знака;

- кроме того, правообладатель товарного знака (2) является компанией, осуществляющей оптовые поставки товаров (аккумуляторные фонарики), которые

не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых он дал согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке;

- заявитель просит принять во внимание то, что им организовано и по его заказу осуществляется производство товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак;

- на упаковках продукции, в каталогах, в сопроводительной документации применяется либо комбинированный товарный знак (заявленное обозначение), либо слово «СЛЕДОПЫТ» в совокупности с дополнительными наименованиями, например: «Портативная газовая плита PF-GSP-S03 «Следопыт-Маленький костерок», «Портативная газовая горелка «Тайфун -СЛЕДОПЫТ», и т.п.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700526 в отношении товаров 01-06, 08, 12 (части), 13, 18, 20-22, 24, 25 (части), 27, 28, 34 классов МКТУ (указанных в заключении по результатам экспертизы) и уточненного перечня товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копия Свидетельства о регистрации заявителя в качестве юридического лица
- копии листов Устава заявителя – [1];
- копии документов по внесению изменений в Устав – [2];
- копия Договора аренды нежилого помещения – [3];
- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [4];

- копия Письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №459713 – [5];

- распечатки сайта www.absolute-tds.com/, содержащие сведения о правообладателе противопоставленного товарного знака №459713 – [6];

- упаковки, этикетки, каталоги продукции заявителя – [7];

- копии документов согласования маркировки и упаковки продукции – [8];

- копии счетов (инвойс), заявлений на перевод денежных средств, товарной накладной (упаковочный лист) – [9];
- копия контракта №11 от 07.09.2009 – [10];
- копия Агентского договора – [11];
- копия договора о коммерческом сотрудничестве – [12];
- копия договора на продвижение товаров и приложение к нему – [13];
- распечатки с сайта заявителя – [14];
- отчет по продажам – [15];
- копии Договоров об оказании услуг по организации участия в выставках-ярмарках и приложения к ним – [16];
- копии Договоров купли-продажи и приложения к ним – [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2011) поступления заявки №2012700526 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Рассматриваемое обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде композиции идущего человека на фоне горного пейзажа и словесного элемента «СЛЕДОПЫТ».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам: №423014 – (1), №459713 – (2), №480370 – (3).

При этом согласно доводам возражения заявителем не оспаривается решение Роспатента от 28.03.2013 относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3), в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака (2).

Противопоставленный знак по свидетельству №459713 – (2) представляет собой словесное обозначение «СЛЕДОПЫТ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в силу того, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «СЛЕДОПЫТ».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 11 класса МКТУ однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака (2) в отношении товаров 11 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (2) дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012700526 в отношении части товаров 11 класса МКТУ «вертела, используемые для жарки мяса; газогенераторы [установки]; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки карманные; лампы газонаполненные; лампы паяльные; мангалы; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приспособление для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; холодильники». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012700526 в отношении товаров 11 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что продукция заявителя присутствует на российском рынке и известна потребителю, что приводит к выводу об отсутствии смешения обозначений в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение от 16.07.2013, изменить решение Роспатента от 28.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700526.