

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 26.02.2014, поданное компанией Union Harbour Ltd., Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012702465 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012702465 с приоритетом от 02.02.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят расположенные друг над другом изображения трех сходных фигур неопределенной формы, справа от которых помещена вертикальная полоса и расположенные один над другим словесные элементы «GEORGE GINA & LUCY», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.11.2013 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 в отношении однородных товаров 18 и 25 классов

МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 423484, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на визуальной критерии сходства сравниваемых обозначений в силу сходства входящих в их состав графических элементов в виде расположенных друг над другом трех стилизованных изображений животного.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.02.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.11.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они содержат разные словесные элементы («GEORGE GINA & LUCY» – «KENT & CURWEN»), означающие разные имена собственные, и иные графические элементы, которые к тому же отличаются шрифтом и своим пространственным положением в соответствующих знаках;
- 2) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 423484 (компанией Lifung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd., Сингапур) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

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.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.11.2014, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 22.09.2014 [1].

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

С учетом даты подачи заявки (02.02.2012) 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 14.4.2.4 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, в состав которого входит, в частности, графический элемент в виде расположенных друг над другом трех стилизованных изображений животного (льва). Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.02.2012 испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 423484 с приоритетом от 12.01.2010 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого также входит, в частности, графический элемент в виде расположенных друг над другом трех стилизованных изображений животного (льва). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того,

что в их состав входят и акцентируют на себе внимание, занимая достаточно большую часть пространства, практически тождественные графические элементы в виде расположенных друг над другом трех стилизованных изображений животного (льва).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет графический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно наличие в их составе разных словесных элементов («GEORGE GINA & LUCY» – «KENT & CURWEN») и иных графических элементов, разный размер шрифтовых единиц и разное пространственное положение данных элементов в соответствующих знаках, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 423484.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 423484 (компанией Lifung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd., Сингапур) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 22.09.2014 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 423484 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Указанное 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 о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.02.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012702465.