

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 01.09.2014, поданное Мельниковым Вадимом Борисовичем, г. Омск, ул. 3-я Западная, 17 (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734547, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012734547 подано 05.10.2012 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OHARA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «O harra» по свидетельству №468403, ранее зарегистрированным на имя Мельникова Вадима Борисович, г. Омск, ул. Полковая, 37, кв. 20, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 01.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что заявитель – Мельников Вадим Борисович, является правообладателем противопоставленного товарного знака, при этом, в результате внесения изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №468403, разночтение в адресах заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака устранено.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012734547.

К возражению приложена копия Приложения к свидетельству на товарный знак №468403 с измененным адресом правообладателя: 644016, г. Омск, ул. 3-я Западная, 17.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.10.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «OHARA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №468403 определено на основании фонетического тождества словесных обозначений «OHARA» и «O harra», а также идентичностью услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Несмотря на то, что имена правообладателя противопоставленного товарного знака и заявителя (Мельников Вадим Борисович) совпадают, различие в адресах не позволили экспертизе рассматривать заявителя и

правообладателя противопоставленного товарного знака «O harra» в качестве одного и то же лица.

Вместе с тем, в результате внесения изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №468403 (дата внесения записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 09.07.2014), указанное разночтение в адресах заявителя и правообладателя было устранено. Заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №468403.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734547.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.09.2014, отменить решение Роспатента от 10.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012734547.