

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 11.04.2012, поданное ООО «Неокуб Раша», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 05.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010704502, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010704502 с приоритетом от 16.02.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «NEOCUBE», не имеющим смыслового значения и выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено 36 кружков, образующих квадрат.

Решением Роспатента от 05.09.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком

со словесным элементом «NEOCUBE» по свидетельству №417109 [1] для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 11.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, приведены следующие доводы:

- заявитель просит при рассмотрении возражения принять во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, на основании которого вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- к указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 27.03.2012 о признании недействительным частично предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417109 [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным, которое было принято по результатам рассмотрения возражения, поданного заявителем;

- в связи с тем, что на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленного экспертизой знака [1], была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, препятствия для регистрации заявленного обозначения отсутствуют;

- поскольку основными видами деятельности заявителя является оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, реклама и продвижение товаров, заявитель считает целесообразным уточнить первоначальный перечень услуг следующим образом: «реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010704502 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.02.2010) приоритета заявки №2010704502 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 комбинированный товарный знак, состоящий из квадрата, образованного 36-ю кружками черного цвета, под которым расположен словесный элемент «NEOCUBE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение об отказе в государственной регистрации указанного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из квадрата, образованного шестью рядами из шести кружков черного цвета, справа от которого расположен словесный элемент «neocube», выполненный оригинальным шрифтом и не имеющий смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «NEOCUBE» и комбинированного товарного знака [1] со словесным элементом «neocube» показал, что они являются фонетически тождественными. Смысловые значения у сравниваемых обозначений отсутствуют, что не позволяет их оценить с точки зрения семантического сходства. Визуальное сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в них тождественного изобразительного элемента и использованием словесного элемента, состоящего из одинакового количества букв одного алфавита, расположенных в одинаковом порядке.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечнях заявки №2010704502 и противопоставленной регистрации [1], показал следующее.

Решением Роспатента от 27.03.2012 правовая охрана товарного знака [1] была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ,

связанных с продвижением товаров, включая услуги по рекламе и продаже этих товаров. Указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака с учетом ограничения объема притязаний заявителя, а именно: «реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц», поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010704502 в связи с тем, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака [1], не содержит услуг, однородных заявленным.

В силу указанного отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010704502 в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.04.2012, отменить решение Роспатента от 05.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010704502.