

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 16.05.2012, поданное компанией ТБВА Уорлдуайд Инк.(корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725393, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010725393 с приоритетом от 05.08.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PROJEQT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 24.04.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2010725393 сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Горки project» по свидетельству №434011 [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 16.05.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как отличаются фонетически, графически и семантически;
- сравнительный анализ сопоставляемых знаков показывает, что словесный элемент «горки project» противопоставленного товарного знака [1] содержит в своем составе сходный с заявленным обозначением словесный элемент «project», который не занимает в знаке доминирующего положения, так как выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словом «горки» и расположен под указанным словом, занимая периферийное положение;
- визуальное различие знаков состоит в разном композиционном решении знаков, в использовании разных шрифтовых единиц и разной цветовой гаммы;
- правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ (оригинал письма приложен к возражению), следовательно, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2010725393 отсутствуют.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010725393 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (05.08.2010) приоритета заявки №2010725393 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 14.4.2.2 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 словесный элемент «PROJEQT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

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

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из нескольких пересекающихся геометрических фигур белого, красного, синего, желтого, зеленого цветов, под которыми расположено слово «ГОРКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, под которым расположено выполненное буквами латинского алфавита красного цвета, имеющими значительно меньший размер по сравнению со словом «ГОРКИ», слово «project», являющееся лексической единицей английского языка и означающее «проект, замысел, план». Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «PROJEQT» и комбинированного товарного знака [1] со словесным элементом «Горки project» показал следующее.

Несмотря на наличие в противопоставленном знаке слова «project», фонетически сходного с заявленным обозначением, сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку противопоставленный товарный знак [1] содержит яркий изобразительный элемент и слово «Горки», занимающее доминирующее положение в знаке благодаря своему пространственному и смысловому доминированию.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2010725393, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725393 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.05.2012, отменить решение Роспатента от 24.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725393.