

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 21.05.2012, поданное ОАО Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726444, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010726444 с датой подачи 16.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕРИДИАН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского языка, слева от которого расположена композиция, состоящая из стилизованного изображения морских обитателей, расположенных по кругу.

Решение Роспатента от 18.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726444 было принято на основании заключения 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.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №320913, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2012 заявитель указал, что, в связи с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №320913 по причине его неиспользования в отношении части товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010726444, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку иных препятствий для регистрации не имеется.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 (14.4.2.4) 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное комбинированное обозначение, как указано выше, включает словесный элемент «МЕРИДИАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского языка, который пересекает по горизонтали изобразительную композицию, состоящую из стилизованного изображения морских обитателей, расположенных по кругу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320913 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MERIDIAN INTERNATIONAL GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение снежинки. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ, словесные элементы «INTERNATIONAL GROUP» включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «MERIDIAN» и «МЕРИДИАН», занимающих доминирующее положение в знаках, а

однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе (рыбе, рыбным продуктам и морепродуктам), одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

Решением Роспатента от 21.04.2012 правовая охрана товарного знака по свидетельству №320913 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 29 класса «рыба», однородным товарам 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010726444, в силу чего на дату принятия возражения к рассмотрению он более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В силу указанного коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726444.

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

удовлетворить возражение от 21.05.2012, отменить решение Роспатента от 18.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726444.