

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 24.06.2013, поданное ООО «Интел», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722217, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011722217 с приоритетом от 13.07.2011 заявлено на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с передачей права на заявку №2011722217 и внесения в нее соответствующих изменений, заявителем является ООО «Талисман», г. Баку (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АЛАБАШЛЫ ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 27.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «АЛАБАШЛЫ ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» по заявке №2011722217 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «АЛАБАШЛЫ ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» сходно до степени смешения с товарным знаком «АЛАБАШЛЫ» по свидетельству №437492, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака не было принято, в связи с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству, в силу чего документ, подтверждающий согласие правообладателя, не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования, при этом заявителем не подтверждена родственная связь между ним и правообладателем товарного знака по свидетельству №437492.

В возражении от 24.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, указано, что, поскольку экспертиза не посчитала убедительными представленное письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, было принято решение о передаче ему права на заявку №2011722217, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены материалы, включающие переписку с ФИПС, в том числе копия сопроводительного письма о внесении изменений в материалы заявки.

В связи с передачей права на регистрацию товарного знака, 04.07.2013 в материалы заявки №2011722217 были внесены изменения, в результате которых заявителем стало ООО «Талисман», г. Баку.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявки №2011722217 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего подпункта, и могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 «АЛАБАШЛЫ ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437492 представляет собой словесное обозначение «АЛАБАШЛЫ», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «А».

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, идентичных перечню товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011722217.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесного элемента «АЛАБАШЛЫ», включенного в сравниваемые знаки.

Вместе с тем, после внесения в заявленное обозначение изменений, касающихся наименования заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются одним и тем же лицом.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 24.06.2013, отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722217.