

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741702 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010741702 с приоритетом от 24.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Фарлиз энд Сазерс Кэнди Компани, Инк., Уан Сазер Плаза, П.О. Бокс 28, Раунд Лэйк, Миннесота 56167, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RAIN-BLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741702 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «RAIN» по свидетельству №373480 [1] с приоритетом от 05.10.2007, который зарегистрирован на имя Вм. Ригли Дж. Компани, корпорация штата Делавэр, 410 Н. Мичиган Авеню, Чикаго, Иллинойс 60611, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 12.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] представил письменное согласие на регистрации товарного знака по заявке №2010741702 на имя заявителя.

К возражению приложен оригинал письма-согласия компании Вм. Ригли Дж. Компани, Соединенные Штаты Америки с переводом на русский язык [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741702 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.12.2010) заявки №2010741702 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RAIN-BLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741702 основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «RAIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «RAIN» («rain» переводится с английского языка как дождь, см. <http://slovari.yandex.ru>). Иными словами имеет место вхождение в заявленное обозначение противопоставленного товарного знака [1] в качестве элемента, с которого начинается восприятие (прочтение) обозначения потребителем. Указанное позволяет признать знаки сходными в целом.

Товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и товарного знака [1], относятся к общему роду кондитерских изделий, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания Вм. Ригли Дж. Компани, Соединенные Штаты – правообладатель товарного знака [1], выразила согласие на регистрацию товарного знака «RAIN-BLO» по заявке №2010741702 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Учитывая, что заявленное обозначение «RAIN-BLO» и противопоставленный знак «RAIN» [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [2] правообладателя товарного знака [1], которое устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010741702 в отношении товаров 30 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.08.2013, отменить решение Роспатента от 23.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741702.