

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 02.10.2013, поданное Бурым Леонидом Борисовичем, Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736569 (далее - решение Роспатента) от 01.07.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011736569 с приоритетом от 08.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРАФОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №299835, №299834 с приоритетом от 22.07.2005, зарегистрированными на имя ООО «Букмекерская контора «Марафон», 107113, Москва, ул. Маленковская, 32, стр. 3 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и визуального сходства словесных элементов «МАРАФОН» и однородности услуг 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель 27.09.2013 подал заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки «МАРАФОН» по свидетельствам №299835, №299834, а также заявление о внесении изменений в материалы заявки, касающиеся полного наименования заявителя и его полного почтового адреса.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки «МАРАФОН» по свидетельствам №299835, №299834 и заявления о внесении изменений в материалы заявки [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 01.07.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (08.11.2011) поступления заявки №2011736569 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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 принимается 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 словесное обозначение «МАРАФОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №299834 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника с закругленными углами, в котором размещены словесный элемент «МАРАФОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и словесные элементы «букмекерская контора», выполненные стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом цветовом сочетании в частности в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №299835 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника с закругленными углами, в котором размещены словесный элемент «МАРАФОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и словесные элементы «букмекерская контора»,

выполненные стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в частности в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] свидетельствует об их сходстве, обусловленном тем, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически, семантически тождественный и визуально сходный словесный элемент «МАРАФОН», что заявителем не оспаривается.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 3], либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, то есть являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.12.2013, представитель заявителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявил ходатайство о внесении изменений в материалы заявки, а именно, в сведения о заявителе (наименование заявителя и его полный почтовый адрес) в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по данной заявке другому лицу – компании Трубет Глобал Холдингс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель).

При рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам сочла, что такие изменения, с учетом дополнительных материалов [1], представленных вместе с возражением, устранят причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Вышеуказанные изменения в сведения о заявителе были внесены Федеральным институтом промышленной собственности 26.12.2013.

Кроме того, заявителем была выражена просьба о переносе даты рассмотрения возражения, поскольку заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки «МАРАФОН» по

свидетельствам №299835, №299834, находятся в стадии рассмотрения (заявитель получил запрос).

Указанной просьба была удовлетворена и дата заседания коллегии по рассмотрению возражения от 02.10.2013 была перенесена на 17.02.2014, и в адрес представителя заявителя было направлено соответствующее уведомление от 12.12.2013.

На заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 17.02.2014, представитель заявителя не явился и соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков (знаков обслуживания) внесены не были.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела, коллегия палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 01.07.2013.