

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 08.05.2015 возражение, поданное ООО «НеваЭталон», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740826, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2012740826, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЭКВИЛИБРИ» по свидетельству №443897 с приоритетом от 04.05.2010 в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «EQVILIBRIA» по свидетельству №422242 с приоритетом от 20.07.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель принял решение отказаться от заявленных товаров 18 класса МКТУ полностью и просит исключить их из заявленного перечня товаров и услуг, следовательно, противопоставление знака по свидетельству №443897 может быть снято;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №422242 не являются сходными до степени смешения и имеют существенные различия;

- в заявленном обозначении доминирующим элементом является изобразительный элемент, поскольку он доминирует за счет своего размера и положения в обозначении;

- сравниваемые обозначения выполнены с использованием отличных друг от друга цветов, что, благодаря особенностям человеческого восприятия, позволит потребителю четко отличать одно обозначение от другого и исключит их смешение между собой;

- правообладатель противопоставленного товарного знака №422242 «EQVILIBRIA» занимается деятельностью, не связанной с услугами по реализации товаров (услуги магазинов) и услугами по продвижению товара, тогда как заявитель занимается деятельностью, связанной с объединением компаний в группу, которая предоставляет дополнительные скидки для держателей банковских карт премиальных категорий;

- заявитель, ООО «НеваЭталон», и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №422242, ООО «Эквилибрия», также считают, что

смешение в результате их хозяйственной деятельности не будет иметь место. Вследствие чего, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №422242 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012740826 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.11.2012) поступления заявки №2012740826 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  по заявке №2012740826 с приоритетом от 16.11.2012 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде двух симметрично расположенных, стилизованных изображений ветвей дерева и расположенный под ним словесный элемент «EQUILIBRIUM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2].



Противопоставленный знак [1] **эквilibри** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного графического элемента и словесного элемента «ЭКВИЛИБРИ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] **EQVILIBRIA** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения цветка и словесного элемента «EQVILIBRIA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ, то сравнительный анализ с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении товаров 18 класса МКТУ является нецелесообразным.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их

правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 20.08.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740826 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2015, отменить решение Роспатента от 20.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740826.