

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, рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2015, поданное ООО «ОСТРОВ», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013741762 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013741762, поданной 03.12.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 12, услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материала заявки заявлено обозначение «**OSTROV**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 05.08.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013741762 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 классов МКТУ;
- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения с товарным



знаком [2], зарегистрированным ранее на имя ООО «Веб Интерактив Ворлд», Москва в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ по свидетельству № 410502 (приоритет от 20.06.2008);

- при установлении сходства до степени смешения экспертиза принимала во внимание сходство словесных элементов «OSTROV» - «ОСТРОВА».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.12.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.08.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- положение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подразумевает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя «старшего права» на сходный товарный знак, правовая охрана которому предоставлена ранее в отношении однородных товаров/услуг;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, поскольку имеются фонетические и визуальные отличия;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приобщено согласие (а также его копия) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.12.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (03.12.2013) заявки № 2013741762 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 4322, и введенные в действие 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**OSTROV**» [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11, 12, услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 410502 (приоритет от 20.06.2008) является комбинированным. Словесный элемент «ОСТРОВА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен на фоне изобразительных элементов: стилизованное изображение якоря и лента. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, изумрудный, бирюзовый, светло-зеленый, зеленый, голубой, синий, желтый, розовый, серо-зеленый».

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (совпадение большинства гласных и согласных звуков в сравниваемых словесных элементах «OSTROV» («ОСТРОВ») / «ОСТРОВА»), семантическому («OSTROV» в переводе с чешского языка на русский язык – остров, островок. См. переводчик <https://translate.yandex.ru>) критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из них, что не является первостепенным ввиду наличия фонетического и семантического сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, с чем заявитель в материалах возражения не спорит.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], полностью совпадают с товарами 09 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [2], либо соотносятся как род (вид) [«оборудование для обработки информации и компьютеры»], а также имеют общее назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, тождественны услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Однородность сравниваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 04.12.2015.

Заявителем было приобщено к материалам дела согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации

в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2013741762. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2015, изменить решение Роспатента от 05.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013741762.