

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 20.03.2012, поданное Клейнворт Бенсон Групп Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726436/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010726436/50 с конвенционным приоритетом от 26.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ.

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

Роспатентом 09.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №308433, в отношении однородных услуг, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и графического сходства словесных элементов и однородности услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака был ликвидирован в 2009 году, в связи с чем 24.11.2011 в Роспатент было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308433;

- препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в решении Роспатента от 09.12.2011 не указано.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010726436/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «KLEINWORDS» в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.05.2012, от заявителя поступило ходатайство с просьбой перенести дату заседания коллегии на более поздний срок в связи с задержкой решения по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308433. Коллегия, рассмотрев указанное ходатайство, отказала в его удовлетворении, так как сочла перенос даты заседания необоснованным, поскольку срок более пяти месяцев, является объективно достаточным для устранения выше указанного препятствия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (26.07.2010) конвенционного приоритета заявки №2010726436/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

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 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 «KLEINWORDS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №308433 представляет собой словесное обозначение «Dresdner Kleinwort Wasserstein», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак зарегистрирован, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного обозначения сделан в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «KLEINWORDS/ KLEINWORT» и однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак [1], зарегистрирован только в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №308433 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 16 класса МКТУ отсутствуют.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

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

удовлетворить возражение от 20.03.2012, отменить решение Роспатента от 09.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010726436/50.