

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 16.12.2011, поданное компанией Мегиар’с, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712410, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010712410 подано 16.11.2009 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MEGUIAR’S NXT GENERATION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «NEXT GENERATION» по свидетельству №222937, ранее зарегистрированным на имя другого лица в

отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Сходство установлено по фонетическому и семантическому признакам сходства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.12.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что решением Роспатента от 05.12.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №222937 досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010712410.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010712410.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 05.12.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «MEGUIAR'S NXT GENERATION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «NEXT GENERATION» по свидетельству №222937 также представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов «NXT GENERATION» и «NEXT GENERATION», а однородность товаров 03 класса МКТУ - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

Решением Роспатента от 05.12.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №222937 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла», которые однородны товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2010712410.

Таким образом, на дату (19.12.2011) поступления и принятия возражения к рассмотрению (29.12.2011) противопоставленный товарный знак по свидетельству №222937 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 16.12.2011, отменить решение Роспатента от 12.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712410.