

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), рассмотрела возражение от 11.04.2011, поданное ООО Лаборатория «Биоритм», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 16.12.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009712973, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009712973 с приоритетом от 01.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 10, 16, 18, 25, 28 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «» со словесным элементом «ТЫ и Я», выполненным буквами русского алфавита. Знак исполнен в красном, белом и черном цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 03.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009712973 в отношении товаров 10 (части), 16 (части), 25 (части) классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных товаров/услуг 10 (части), 16 (части), 18, 25 (части), 28 и 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ТЫ И Я» по свидетельствам № 302842, 309778, 311254,

273056 и 200333, ранее зарегистрированным на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2009712973.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 11.04.2011, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 302842 досрочно прекратил правовую охрану в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы», который препятствовал регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ «средства противозачаточные нехимические, в том числе презервативы».

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 03.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

1. решение Роспатента от 21.02.2011;
2. решение Роспатента от 16.12.2010;
3. уведомление ф.001.

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

С учетом даты (01.06.2009) поступления заявки № 2009712973 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).

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.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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) указанного пункта.

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «» со словесным элементом «ТЫ и Я», выполненным буквами русского алфавита. Знак исполнен в красном, белом и черном цвете [4].

Противопоставленный словесный товарный знак «Ты и Я» по свидетельству № 302842 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 10 класса МКТУ [5].

Противопоставленный словесный товарный знак «Ты и Я» по свидетельству № 311254 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ [6].

Противопоставленный словесный товарный знак «ТЫ И Я» по свидетельству № 200333 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 18, 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ [7].

Противопоставленный словесный товарный знак «ТЫ И Я» по свидетельству № 273056 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 28 класса МКТУ [8].



Противопоставленный комбинированный товарный знак «**Ты и Я**» по свидетельству № 309778 со словесным элементом «ТЫ и Я», выполненным буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, красном, темно-красном, желтом, желто-коричневом цвете. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ [9].

Ассоциирование заявленного обозначения [4] и противопоставленных товарных знаков [5-9] в отношении однородных товаров/услуг обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов, что заявителем в возражении не оспаривалось.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [5-9] в отношении однородных товаров/услуг 10(части), 16 (части), 18, 25 (части), 28 и 35 классов МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента, а именно, на момент принятия возражения к рассмотрению 04.05.2011, решением Роспатента от 21.02.2011 [1], правовая охрана товарного знака по свидетельству № 302842 была досрочно прекращена в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ «презервативы», в виду чего, данная регистрация более не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ «средства противозачаточные нехимические, в том числе презервативы».

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

удовлетворить возражение от 11.04.2011, изменить решение Роспатента от 16.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009712973.