

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 20.06.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707664, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011707664 с приоритетом от 17.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Симантек Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 350 Эллис Стрит, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлен изобразительный знак в виде «галочки» в круге, правая линия которой выходит за пределы круга и её изображение постепенно размывается.

Роспатентом 08.10.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707664 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с ранее

зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированные товарные знаки по свидетельству №317151 [1] с приоритетом от 20.08.2004 и по свидетельству №279150 [2] с приоритетом от 28.03.2002, зарегистрированные на имя ВериСайн, Инк., корпорация штата Делавэр, 12061 Блюмонт Уэй, Рестон, штат Виргиния 20190, Соединенные Штаты Америки (US) для однородных товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 42 классов МКТУ;

- изобразительный товарный знак по свидетельству №316047 [3] с приоритетом от 20.08.2004, зарегистрированный на имя Симантек Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 350 Эллис Стрит, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки (US) для однородных товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Экспертиза признала услуги 39 класса МКТУ однородными с товарами и услугами 09, 16, 38, 42 классов МКТУ.

В возражении от 20.06.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Симантек Интернэшнл, являющаяся правообладателем товарного знака по свидетельству №316047, является полностью подконтрольной дочерней компанией заявителя, и представляла письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- помимо этого, для устранения препятствий к регистрации заявленного обозначения, компаниями был заключен договор об уступке противопоставляемого товарного знака на имя заявителя, зарегистрированный Роспатентом 14 мая 2013 года за №РД0123772;

- таким образом, противопоставляемый товарный знак по свидетельству №316047 принадлежит заявителю по настоящей заявке;

- в отношении противопоставляемых товарных знаков компании ВериСайн (свидетельства №№317151, 279150), заявитель сообщает, что является лицензиатом правообладателя, и что по условиям договора между сторонами, компания ВериСайн дает свое согласие на регистрацию заявителем новых товарных знаков, сходных с её товарными знаками;

- заявитель и компания ВериСайн вели переговоры об аннулировании правообладателем своих товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707664 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.03.2011) заявки №2011707664 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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 заявлен изобразительный знак, включающий круг, в центре которого выполнен графический элемент «галка», правая сторона которой выходит за контуры круга и постепенно «размывается».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707664 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 42 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лица в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде круга, в центре которого выполнен графический элемент «галочка», правая сторона которой выходит за контуры круга и постепенно «размывается». Справа от изобразительного элемента расположены на двух строках словесные элементы «VeriSign» и «Secured», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы заключены в рамку.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде «галочка», правая сторона которой длиннее левой и постепенно «размывается». Справа от изобразительного элемента стандартным шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «eriSign».

Товарный знак [3] представляет собой изобразительный знак, включающий круг, в центре которого выполнен графический элемент «галочка», правая сторона которой выходит за контуры круга и постепенно «размывается».

Относительно противопоставленных товарных знаков [1, 3] коллегией палаты по патентным спорам установлено, что они являются сходными с заявленным обозначением, поскольку включают тождественный изобразительный элемент (круг и стилизованная «галочка») и имеют одинаковое композиционное построение (одинаковое расположение круга относительно «галочки»).

Товарный знак [2] и заявленное обозначение включают идентичный изобразительный элемент (стилизованную «галочку»), в связи с чем были признаны сходными.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] заявителем не оспаривался.

Сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-3], свидетельствует об их однородности (совпадают по виду, либо относятся к общему роду, имеют одинаковое назначение), что заявителем также не оспаривается.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками [1-3].

Вместе с тем, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 14.05.2013 за №РД0123772, исключительное право на товарный знак [3] перешло к Симантек Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 350 Эллис Стрит, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки (заявитель).

Таким образом, заявителем по заявке №2011707664 и правообладателем противопоставленного товарного знака [3] является одно и то же лицо.

Товарный знак [1] прекратил действие 14.12.2012 на основании заявления правообладателя от 11.10.2012, а срок действия товарного знака [2] истек 30.09.2012.

В этой связи основания для учета товарных знаков [1-3] в качестве препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707664 в отношении всех заявленных товаров и услуг в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 20.06.2013, отменить решение Роспатента от 08.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011707664.