

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 27.06.2013, поданное компанией Twentieth Century Fox Film Corporation, a Delaware corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011702511, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011702511 с приоритетом от 02.02.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОБЕГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с товарным знаком «ПОБЕГИ» по свидетельству № 373305, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствуют препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2013 по делу № А40-157485/2012 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 373305 была досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий».

Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2013 по тому же делу вышеуказанный судебный акт первой инстанции был отменен.

Впоследствии в кассационной инстанции постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2014 по тому же делу вышеуказанные судебные акты и первой, и апелляционной инстанций были также отмены. Данным постановлением суд утвердил мировое соглашение, заключенное между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 373305 (ООО «Бегущий Город», Санкт-Петербург), из которого следует, что последний дает безотзывное согласие заявителю на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

Во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2014 правообладателем противопоставленного товарного знака было предоставлено заявителю письмо-согласие от 20.01.2014, которым также было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2014, был представлен оригинал данного письма-согласия от 20.01.2014 [1].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (02.02.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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 14.4.2.2 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) 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОБЕГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.02.2011 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 373305 с приоритетом от 27.11.2007 представляет собой словесное обозначение «ПОБЕГИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания (фонетическое сходство), а также воспроизводят в единственном и множественном числе одно и то же понятие (семантическое сходство). В силу указанного сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с

противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 373305, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака (ООО «Бегущий Город», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ, что следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2014 по делу № А40-157485/2012 и подтверждается также соответствующим письмом-согласием от 20.01.2014 [1].

На основании данных документов, принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия (разное количество слогов, звуков и букв, имена существительные приведены в единственном и множественном числе), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 373305 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011702511.