


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 12.08.2016, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440822, при этом установлено следующее.




Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2010723449 с приоритетом от 19.07.2010 зарегистрирован 11.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №440822 в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ХАМЕЛЕОН», 410028, г.Самара, пл.Соборная, 11. Роспатентом 22.10.2014 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (№ РД0160021), владельцем товарного знака стало ООО «Хамелеон», 410015, г.Саратов, ул.Фабричная, д.1А (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по

мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение,

приобрело исключительные права на товарный знак «» по свидетельству №324706, являющийся сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров.

В возражении лицом, его подавшим, процитированы статьи Кодекса, относящиеся к основаниям и порядку оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440822 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- при подаче заявки №2010723449 на регистрацию товарного знака ООО «Хамелеон» были добросовестно предприняты меры, в том числе по организации экспертизы на установление отсутствия тождества или сходства до степени смешения данного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками;

- на момент подачи возражения лицо, его подавшее, не являлось правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №324706, а также заинтересованным лицом, чьи права и интересы могли бы быть нарушены.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440822.

Правообладателем товарного знака были представлены сведения, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №№440822, 324706.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №440822 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 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.

При принятии возражения к рассмотрению коллегией учитывалась правомерная дата его подачи (12.08.2016), а именно, пятилетний срок со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №440822 в Госреестре (12.08.2011), предусмотренный подпунктом 2 пунктом 2 статьи 1512 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия не может признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным, поскольку на момент подачи возражения (12.08.2016) оно не являлось обладателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №324706. Правообладателем товарного знака по свидетельству №324706 лицо, подавшее возражение, стало только 17.08.2016 на основании государственной регистрации Роспатентом за №РД0204050 договора об

отчуждении исключительного права (смотри сведения в Госреестре), то есть после даты подачи возражения от 12.08.2016.


Каких-либо иных документов, демонстрирующих деятельность лица, подавшего возражение, которая бы пересекалась с деятельностью правообладателя оспариваемой регистрации, не представлено. В возражении не содержится также сведений о том, каким образом права и законные интересы могли быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для признания лица, подавшего возражения, заинтересованным в подаче данного возражения.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №440822 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №440822 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изобразительные и словесный элементы. Изобразительный элемент обозначения представляет собой стилизованное изображение хамелеона в профиль, заключенного в белый квадрат с желтыми сторонами. Квадрат расположен на фоне равного ему зеленого квадрата. Квадраты выполнены относительно друг друга под разным наклоном. В рамке белого квадрата под изображением хамелеона расположен словесный элемент «ХАМЕЛЕОН», выполненный черными заглавными буквами русского алфавита параллельно стороне квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, зеленом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №324706 представляет



собой комбинированное обозначение «», выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника черного цвета, на фоне которого в верхней его

части расположено стилизованное изображение животного, под которым сверху вниз одно под другим помещены многочисленные изобразительные элементы, обрамленные двумя белыми продольными линиями. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 18, 19, 22-28, 35 классов МКТУ.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал, что товары 06 класса МКТУ «двери металлические, рамы оконные, ставни металлические, ставни наружные» и товары 19 класса МКТУ «витражи, двери створчатые, двери, облицовка для стен, ставни» оспариваемой регистрации однородны товарам 19 класса МКТУ «витражи, ворота, облицовка для стен, пороги (дверей)» противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они не являются сходными.

Так, противопоставленный товарный знак содержит в себе изобразительные элементы, которые нельзя соотнести с читабельными буквами русского алфавита. В этой связи оценить сравниваемые знаки по смысловому и фонетическому признакам сходства не представляется возможным.

Сопоставляемые обозначения визуально имеют различия, за счет отличающихся изобразительных элементов, различного изображения стилизованных животных и присутствия в оспариваемом знаке словесного элемента «ХАМЕЛЕОН».

Следовательно, сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №440822 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №324706 ни по одному из критериев сходства знаков. Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству

№440822 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, являются неубедительными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440822.