

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 13.10.2014. Данное возражение подано компанией «ПиТи ИНДАСТРИ КАРЕТ ДЕЛИ», Индонезия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740994, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012740994 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «SWALLOW» была подана на имя заявителя 26.11.2012 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, содержит изобразительный элемент в виде окружности, в которую помещено стилизованное изображение птичьего силуэта, и словесный элемент «SWALLOW» (транслитерация – «СВОЛЛОУ», перевод с английского языка – «глоток, ласточка»), помещенный справа от изобразительного элемента.

Роспатентом 12.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740994. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Zaikin Denys Yuroyovich, Украина) знаком «SWALLOW» по международной регистрации № 1075628 (дата международной регистрации – 08.02.2011) [1].

В заключении экспертизы также отмечено, что противопоставление по заявке № 2012720735 снято в связи с отказом в государственной регистрации в отношении товаров 12 класса МКТУ. Кроме того, указано, что просьба заявителя о приостановлении делопроизводства по заявке до момента направления заявления о прекращении действия правовой охраны знака [1] не может быть удовлетворена, поскольку такая процедура не предусмотрена действующим законодательством.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем была достигнута договоренность с владельцем противопоставленного знака [1], в результате чего было подано заявление в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) о прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 1075628 полностью. Таким образом, данная международная регистрация больше не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии материалов переписки по заявке № 2012740994 (1) и копия заявления в МБ ВОИС (2).

От заявителя 22.01.2015 поступила корреспонденция с указанием на осуществленную публикацию на сайте ВОИС (www.wipo.int/romarin/) о

прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 1075628 полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (26.11.2012) заявки № 2012740994 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение « **SWALLOW**» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую словесный элемент «SWALLOW», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой размещено стилизованное изображение ласточки. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак « **SWALLOW**» [1] является комбинированным и представляет собой композицию, включающую словесный элемент «SWALLOW», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой размещено стилизованное изображение ласточки. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе тождественные словесный («SWALLOW») и изобразительный («») элементы, что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям МБ ВОИС правовая охрана знака по международной регистрации № 1075628 [1] была прекращена в отношении товаров

12 класса МКТУ (полностью), в связи с отказом владельца (Cancellation effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 : 2014/43 Gaz, 06.11.2014), дата записи – 10.10.2014.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.10.2014, отменить решение Роспатента от 12.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740994.