

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 15.10.2013. Данное возражение подано ООО «МАГ Логистик», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2011740727, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011740727 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «ТАКСИ», «КОЛОБКИ» была подана на имя заявителя 12.12.2011 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2011740727 в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение «ТАКСИ КОЛОБКИ», содержащее изобразительный элемент в виде машины, в которой находится колобок в фуражке с символикой такси. Колобок в красных перчатках.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным

на имя иного лица (ООО «КОЛОБОК», Россия) знаком «КОЛОБОК» по свидетельству № 184538, приоритет 24.08.1998 [1]. В заключении экспертизы также указано на неохраноспособность элемента «такси» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 16.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование знака обслуживания по заявке № 2011740727 в отношении заявленного перечня услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.12.2011) заявки № 2011740727 на регистрацию знака обслуживания 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

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 «  » является комбинированным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение автомобиля-такси с находящимся в нем водителем в клетчатой кепке с буквой «Т», рука водителя сжата в кулак с поднятым большим пальцем. Под изображением выполнен словесный элемент «ТАКСИ». В качестве регистрационного номера автомобиля размещено слово «КОЛОБКИ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в

цветовом сочетании: «желтый, черный, красный, голубой, бежевый», в отношении услуг 39 класса МКТУ: «пассажирские перевозки автотранспортом».



Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляет собой композицию из слова «КОЛОБОК», наложенного на стилизованное изображение трех букв «О». Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в бордовом и золотистом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ: «транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически (колобок - небольшой круглый хлебец, сказочный персонаж; колобки – мн. ч. от «колобок») сходный элемент «КОЛОБОК/КОЛОБКИ».

Услуги 39 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2011740727 в отношении услуг 39 класса МКТУ: «пассажирские перевозки автотранспортом».

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 15.10.2013.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что словесный элемент «ТАКСИ» означает «вид общественного городского транспорта: легковой или грузовой автомобиль для перевозки пассажиров и грузов с оплатой по счетчику» (<http://slovari.yandex.ru/>). Анализ семантического значения данного слова показывает, что для услуг 39 класса МКТУ заявленного перечня оно будет указывать на вид и назначение заявленных услуг, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Вместе с тем, слово «ТАКСИ» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включено в состав знака обслуживания как неохраняемый элемент.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2011740727 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 39 класса МКТУ: «пассажирские перевозки автотранспортом».

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

удовлетворить возражение от 15.10.2013, отменить решение Роспатента от 09.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011740727.