

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 25.04.2011, поданное ООО «Новые Технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722536, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722536 с приоритетом от 14.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 и услуг 35, 36, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой слово «Забота», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой и последней заглавными буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 02.02.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 и услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «ЗАБОТА», по международной регистрации

№1028753, ранее произведенной Международным Бюро ВОИС на имя другого лица, правовая охрана которого на территории Российской Федерации испрашивается в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (делопроизводство не завершено).

Кроме того, в заключении указано, что заявитель уже является правообладателем тождественного знака «ЗАБОТА» по свидетельству №321691, ранее зарегистрированного в отношении тождественных товаров 05, 30 и услуг 44 классов МКТУ, в силу чего уже обладает исключительным правом на тот же объект того же содержания, что в соответствии со статьей 1477 Кодекса удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Поскольку исключительное право удостоверяется только одним документом, указанное обстоятельство препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 05, 30 и услуг 44 классов МКТУ.

В заключении также отмечено, что тождество заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №321691, несмотря на различный шрифт, обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЗАБОТА».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.02.2011 и указал следующее:

- в решении Роспатента необоснованно указано, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №321691;

- поскольку определение, данное понятию «тождество» в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова, предполагает полное сходство, совпадение, то очевидно, что явное различие в графическом исполнении обозначения «ЗАБОТА», целенаправленно внесенные заявителем в рамках проводимого им обновления и рестайлинга графической составляющей, не соответствуют данному определению;

- отказ в регистрации обновленного графического варианта обозначения на основании противопоставления принадлежащему заявителю другого графического

варианта товарного знака не основан на положениях законодательства Российской Федерации, необоснованно ограничивает права заявителя, поскольку лишает его возможности провести рестайлинг и обновление графической составляющей товарного знака, и противоречит здравому смыслу и существующей практике Роспатента и зарубежных патентных организаций.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.02.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ЗаботА» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой «З» и конечной «А» заглавными буквами, при этом конечная буква «А» украшена верхним вензельным элементом в виде «хвостика».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1028753 представляет собой словесное обозначение «ЗАБОТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство до степени смешения этого знака с заявленным обозначением определяется наличием в них семантически и фонетически тождественного словесного элемента «ЗАБОТА» и однородностью товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

По данному знаку делопроизводство не завершено, поскольку 20.12.2010 было принято предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации со ссылкой на тождественный товарный знак по свидетельству №321691, правообладателем которого является заявитель.

Поскольку владелец знака по международной регистрации №1028753 на дату рассмотрения данного возражения не предпринял действий, направленных на прекращение правовой охраны тождественного товарного знака по свидетельству

№321691, препятствующего предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации, а также, принимая во внимание наличие исключительного права заявителя на старший товарный знак по свидетельству №321691, коллегия полагает нецелесообразным учитывать данную международную регистрацию в качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается ссылки в решении Роспатента на товарный знак по свидетельству №321691, правообладателем которого является заявитель, то, учитывая графические различия между заявленным обозначением, выполненным оригинальным шрифтом с использованием заглавных и строчных букв, и товарным знаком по свидетельству №321691, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами, коллегия не усматривает тождества между ними и полагает возможным рассматривать их в качестве различных вариантов выполнения одного обозначения.

В силу указанного коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722536 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2011, изменить решение Роспатента от 02.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722536.