

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2006, поданное компанией "Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Истеблишмент" (Лихтенштейн) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 08.06.2006 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004728144/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004728144/50 с приоритетом от 03.12.2004 первоначально являлось Общество с ограниченной ответственностью "Марта-М", г. Новосибирск.

Согласно документу от 10.02.2006 о передаче права в отношении заявки № 2004728144/50 на регистрацию товарного знака заявителем стала компания "Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Истеблишмент" (Лихтенштейн) (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявляемое словесное обозначение "КОМПАШКИ" выполнено печатными буквами кириллицы. Обозначение является фантазийным, образовано от слова "компания", суффикс "шки" придает обозначению шуточный характер". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03, 05, 08, 21, 33, 34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.06.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 03, 05, 08, 21, 34 классов МКТУ. В отношении товаров 33 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "КОМПАШКИ" сходно до степени смешения с товарным знаком "Компашки против одиночества" (свидетельство № 282324, приоритет от 19.11.2003), ранее получившим правовую охрану в отношении части товаров 32 класса МКТУ (однородных по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ) на территории Российской Федерации. Правообладателем знака являлась компания "Иквант Ресорсез Лимитед", Тропик Айл Билдинг, а/я 3443, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.

В возражении от 04.10.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. При представлении документов об изменении наименования заявителя по заявке № 2004728144/50 экспертиза была извещена в качестве дополнительных материалов от 10.02.2006 о направлении на регистрацию договора уступки о передаче исключительного права на противопоставленный товарный знак "Компашки против одиночества" по свидетельству № 282324 заявителю.

2. После регистрации договора уступки о передаче исключительного права препятствия к регистрации заявленного обозначения "КОМПАШКИ" для товаров 33 класса МКТУ исчезают, поскольку право на противопоставленный товарный знак будет принадлежать заявителю (копия заявления о регистрации договора уступки товарных знаков от 01.03.2006 прилагается к материалам возражения).

3. На дату рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам исключительное право на противопоставленный товарный знак "Компашки против одиночества" по свидетельству № 282324 будет принадлежать заявителю. Таким образом, регистрация заявленного обозначения "КОМПАШКИ" будет возможна и в отношении товаров 33 класса МКТУ без нарушения пункта 1 статьи 7 Закона.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "КОМПАШКИ" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2004728144/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.02.2007, заявителем были представлены уведомление о регистрации договора за № РД0013707 от 27.10.2006 о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству № 282324 заявителю и сопроводительное письмо от 15.12.2006.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.12.2004) поступления заявки № 2004728144/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если такие доводы представлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.6 Правил ТЗ до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено

уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным и представляет собой фантазийное слово "КОМПАШКИ", выполненное заглавными буквами русского алфавита черным шрифтом. Регистрация обозначения испрашивается для товаров 03, 05, 08, 21, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак "Компашки против одиночества" (свидетельство № 282324) является словесным. При написании данного знака использованы буквы русского алфавита черного цвета. Первая буква в составляющей "Компашки" выполнена заглавной, остальные буквы в словах знака - строчные. Знак выполнен в три строки и слова, его составляющие, написаны одно под другим. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 16, 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ.

Согласно договору № РД0013707 от 27.10.2006 о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству № 282324 правообладателем знака является заявитель.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки товары 33 класса МКТУ и часть товаров 32 ("пиво") класса МКТУ противопоставленной регистрации соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковые назначение, круг потребителей, а также условия реализации, в силу чего являются однородными.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "КОМПАШКИ" и противопоставленного словесного товарного знака "Компашки против одиночества" на тождество и сходство не целесообразен ввиду нижеследующего.

Действие пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 14.4.2 Правил ТЗ не распространяется на обозначения, исключительные права на которые принадлежат одному лицу. В этом случае не происходит смешение знаков на рынке в отношении

однородных товаров и услуг как средств индивидуализации, тем самым исключается нарушение прав третьих лиц.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи, при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона и пунктом 14.6 Правил ТЗ экспертиза направила заявителю уведомление от 17.11.2005 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "КОМПАШКИ" требованиям законодательства до принятия решения экспертизы от 08.06.2006. Заявитель воспользовался своим правом представления доводов относительно приведенных в уведомлении мотивов в качестве дополнительных материалов от 10.02.2006, в которых известил экспертизу о своих намерениях, касающихся передачи исключительного права на противопоставленный знак "Компашки против одиночества" по свидетельству № 282324, что позволяет произвести регистрацию заявленного обозначения в испрашиваемом объеме притязаний.

Заявление о регистрации договора уступки исключительного права на противопоставленный знак было подано заявителем в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2006, то есть заблаговременно до вынесения решения экспертизы [08.06.2006] о регистрации заявленного обозначения "КОМПАШКИ" в качестве товарного знака в отношении части товаров.

При этом коллегия приняла во внимание, что заявитель в своих действиях руководствовался действующим законодательством, а именно пунктом 15 Правил (с изменениями от 11 декабря 2003 г.) регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче

исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003г. регистрационный № 4563), предусматривающим двухмесячный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию договора в случае соответствия их требованиям, установленным настоящими Правилами.

Следует отметить, что решение экспертизы от 08.06.2006 принято по истечении шести месяцев с даты направления заявителю уведомления от 17.11.2005 без учета и анализа дополнительных материалов заявителя от 10.02.2006. Указанные дополнительные материалы были представлены заявителем без нарушения сроков, допускаемых пунктом 3 статьи 12 Закона, и экспертиза вправе была учесть данные обстоятельства при подготовке решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, поскольку исключительные права на противопоставленный товарный знак "Компашки против одиночества" по свидетельству № 282324 и на заявленное обозначение "КОМПАШКИ" по рассматриваемой заявке № 2004728144/50 принадлежат заявителю (одному юридическому лицу) применение нормы пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 14.4.2 Правил ТЗ не может быть осуществлено.

Следовательно, решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.10.2006 г., изменить решение экспертизы от 08.06.2006 г. и зарегистрировать заявленное обозначение "КОМПАШКИ" в отношении следующего перечня товаров:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- 03 препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 05 фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 08 ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 21 домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 33 алкогольные напитки (за исключением пива).
- 34 табак; курительные принадлежности; спички.