


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 20.11.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703877, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012703877 с приоритетом от 14.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение «», представляющее собой сочетание иероглифов и словесного элемента, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703877. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №951345, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 21.11.2013 поступило возражение от 20.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.08.2013, и указал, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В подтверждение своих доводов, заявитель представил оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.02.2012) поступления заявки №2012703877 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

湾岸MIDNIGHT

Заявленное обозначение «湾岸MIDNIGHT» по заявке № 2012703877 является комбинированным, представляет собой сочетание иероглифов и словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «MIDNIGHT DARTS» по международной регистрации №951345 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения «MIDNIGHT» в другое «MIDNIGHT DARTS».

Графическое сходство определено на основании использования шрифтовых единиц одного и того же языка (английского).

Анализ однородности товаров 09 и 28 классов МКТУ показал, что заявленные товары 09 и 28 классов МКТУ являются однородными товарам 09 и 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №951345, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №951345 в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ, и, соответственно, решение

Роспатента от 19.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703877 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №951345 предоставил письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012703877 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ на имя заявителя, которое устраняет препятствие для регистрации товарного знака.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 20.11.2013, отменить решение Роспатента от 19.08.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703877.