

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 30.05.2014, поданное ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЮВЭСТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012733559, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012733559 с приоритетом от 27.09.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ARIADNA»(транслитерация – АРИАДНА), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся именем собственным Ариадна.

Роспатентом 23.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733559 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса

МКТУ с товарным знаком «нить АРИАДНЫ» по свидетельству №369401 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 30.05.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 06.06.2014, заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с ликвидацией его правообладателя;

- на дату подачи возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №369401[1] была досрочно прекращена, о чем свидетельствует приложенное к данному возражению уведомление Роспатента;

- с учетом данного обстоятельства регистрация заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложена копия уведомления о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №369401[2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733559 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

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

С учетом даты (27.09.2012) подачи заявки №2012733559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 указывалось выше, представляет собой словесный элемент «ARIADNA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающий в переводе с испанского языка женское имя Ариадна (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo).

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733559 основано на несоответствии его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия зарегистрированного ранее на имя иного лица товарного знака [1], представляющего собой комбинированный товарный знак, состоящий из черного квадрата со скругленными углами, в верхней части которого расположено слово «нить», в нижней части – слово «АРИАДНЫ», выполненное буквами, значительно большего размера, чем буквы, которыми выполнен слово «нить». В центре знака расположено изображение спирали.

Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 14 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и комбинированного товарного знака [1] со словесным элементом «нить АРИАДНЫ» показывает, что словесные элементы «АРИАДНЫ» и «ARIADNA» являются сходными фонетически, поскольку они имеют одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеет место совпадение шести из семи звуков, отличаются они только гласными звуками «Ы» и «А» в конце слов, которые в безударной позиции имеют близкое звучание. С учетом пространственного и смыслового доминирования словесного элемента «АРИАДНЫ» в знаке [1] можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Также следует отметить, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом за счет того, что словосочетание «Нить Ариадны» связано с древнегреческой мифологией, в частности, с дочерью критского царя Миноса Ариадной, которая дала афинскому герою Тесею клубок ниток, с помощью которых он смог выбраться из лабиринта после того, как убил Минотавра. Что касается графического сходства, которое относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, то в сложившейся ситуации факт наличия или отсутствия сходства знаков по графическому критерию сходства не может оказать существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись от 25.04.2014, в связи с чем указанный товарный знак не может служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012733559.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.05.2014, отменить решение Роспатента от 23.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733559.