

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 04.11.2011, поданное компанией Арч ЮКей Байосайд Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705281, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010705281 с приоритетом от 24.02.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено словесное обозначение «COSMOCIL», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 08.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705281, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 252204 «Космицел», № 223375 «Космосила», ранее зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 04.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;
- в настоящее время заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака «КОСМОСИЛА» по свидетельству № 223375;

- также, заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «КОСМИЦЕЛ» по свидетельству № 252204.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 5 класса МКТУ.

Материалы дела содержат письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 223375 [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке № 2010705281 с приоритетом от 24.02.2010 представляет собой слово «COSMOCIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 5 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «КОСМОСИЛА» по свидетельству № 223375 выполнен заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «КОСМИЦЕЛ» по свидетельству № 252204 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5 класса МКТУ [4].

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Сходство заявленного обозначения «COSMOCIL» [2] и противопоставленного товарного знака «КОСМОСИЛА» [3] обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений (в силу тождества состава согласных звуков, близости состава гласных звуков, при одинаковом порядке их расположения в словах).

Анализ словарей наиболее распространенных языков (см. <http://translate.google.ru>) показал отсутствие лексического значения у слова «COSMOCIL», что говорит о его фантазийности, в связи с чем не возможно провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Заявленное обозначение [2] и противопоставленный товарный знак [3] не сходны по графическому фактору сходства в силу исполнения их буквами различных алфавитов.

Сходство сравниваемых обозначений [2] и [3] по фонетическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Однако, владелец противопоставленного знака [3] дал согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2010705281 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие [1].

Сходство заявленного обозначения «COSMOCIL» [2] и противопоставленного товарного знака «КОСМИЦЕЛ» [4] обусловлено их фонетическим сходством (в силу тождества состава согласных звуков, близости гласных звуков, при одинаковом порядке их расположения в словах).

Как было указано выше заявленное обозначение имеет фантазийный характер, в связи с чем не возможно провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Заявленное обозначение «COSMOCIL» и противопоставленный товарный знак «КОСМИЦЕЛ» не сходны по графическому фактору сходства в силу исполнения их буквами различных алфавитов.

Сходство сравниваемых обозначений [2] и [4] по фонетическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Однако, необходимо отметить следующее.

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [4] истек 17.12.2011 и не может быть продлен, поскольку решением Роспатента от 06.12.2011 правовая охрана товарного знака «КОСМИЦЕЛ» была досрочно прекращена в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанное, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 04.10.2011, отменить решение Роспатента от 08.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010705281.