

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 12.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПТК - Терминал», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 13.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009731386, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009731386 с приоритетом от 01.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JET», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 13.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, 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 № 327806, 327807, зарегистрированными на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 04 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 12.07.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана

товарного знака «JET» по свидетельству №327807 и товарного знака «JET» по свидетельству №327806 досрочно прекращена решениями Роспатента от 12.07.2011, в связи с чем эти товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009731386 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009731386 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.12.2009) поступления заявки №2009731386 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2009731386.

Противопоставленный товарный знак «JET» по свидетельству №327806 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «JET» по свидетельству №327806 является комбинированным, в котором доминирует словесный элемент «JET», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент заключен в овальную рамку желтого цвета с двумя треугольными линиями синего цвета. Знак зарегистрирован в желтом и синем сочетании цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными до степени смешения, т.е. сходны фонетически, семантически и графически за счет вхождения в их состав элемента «JET», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 04 класса МКТУ «бензин; бензол; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; мазут; масла горючие; масла технические; керосин; масло моторное; материалы смазочные; нефть, в том числе переработанная; смеси горючие карбюрированные; спирт (топливо); топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта», указанные в перечне заявки №2009731386, однородны товарам 04 класса МКТУ «масла и смазки; топливо дизельное; газолин; бензин; топлива и осветительные материалы; горючее; парафин; смазочные материалы» противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №327807, 327806, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых

они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 13.04.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 12.07.2011 решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №327806, №327807.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №327806, №327807 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, они не могут больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009731386.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.07.2011, отменить решение Роспатента от 13.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009731386.