

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 28.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010738016/50, поданное ООО «Русэкспорт», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2010738016/50 с приоритетом от 25.11.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «INOVA», выполненное классическим шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 18.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого

лица товарным знаком «INNOVA» по свидетельству №341336 с приоритетом от 09.08.2007 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №341336 еще на стадии рассмотрения заявки предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, однако экспертизой данное обстоятельство не было принято во внимание;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №341336 является учредителем заявителя по заявке №2010738016/50, следовательно, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №341336 являются «родственными» предприятиями.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 18.04.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2010738016/50 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.11.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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 является словесным и представляет собой слово «INOVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №341336 является словесным и представляет собой слово «INNOVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении товаров 03 класса

МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иного лица.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными по фонетическому фактору сходства. Так, фонетическое тождество знаков обусловлено совпадением состава согласных (N, V) и гласных звуков (I, O, A), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графически сравниваемые знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить следующее.

Товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №341336, являются однородными товарам заявленного перечня в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой

при подготовке заключения, содержащего мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010738016/50.

К указанным обстоятельствам относится письменное разрешение владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №341336 на предоставление правовой охраны на территории РФ товарному знаку по заявке №2010738016/50 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» является учредителем компании заявителя - ООО «Русэкспорт» о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2011, №4323899 УД.

В связи с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №341336 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010738016/50 в отношении товаров 03 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 28.04.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010738016/50.**