

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.11.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БайкалОптТорг», г.Иркутск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713779/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008713779/50 с приоритетом от 30.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «СТРЕКОЗА», выполненным оригинальным шрифтом русского алфавита, в котором буква «Т», выполнена в виде стилизованного изображения стрекозы малинового цвета с черной контурной обводкой. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании зеленого, черного, малинового и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.10.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №213299, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХИМРОС» для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- с заявленным обозначением по заявке №2007737352/50 с приоритетом от 29.11.2007, поданное на имя ООО «Образ» для всех товаров 25 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выдал заявителю письмо о том, что он не возражает против регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц»;
- заявитель имеет магазины по продаже детской одежды под названием «СТРЕКОЗА» с мая 2007 года и заинтересован в регистрации данного обозначения для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц».

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

С учетом даты (30.04.2008) приоритета заявки №2008713779/50 правовая база для оценки охранных способностей обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

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 14.4.2.4 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «СТРЕКОЗА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Т» выполнена в виде стилизованного изображения стрекозы малинового цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня «продвижение товаров для третьих лиц».

Противопоставленный товарный знак «СТРЕКОЗА» по свидетельству №213299 является словесным выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Несмотря на то, что в заявлении обозначении вместо буквы «Т» выполнено стилизованное изображение стрекозы, оно легко прочитывается как «СТРЕКОЗА», и именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать услуги одних производителей от услуг других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Поскольку обозначения представляют собой фонетически и семантически тождественное слово «СТРЕКОЗА», они являются сходными по звуковому и смысловому факторам сходства.

Наличие в заявлении обозначении изобразительного элемента, а также выполнение словесной части обозначения в оригинальной графической манере не влияет на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов и однородность услуг 35 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного товарного знака, являясь обладателем более ранних исключительных прав, дал свое согласие на государственную регистрацию товарного знака «СТРЕКОЗА» по заявке № 2008713779/50 на имя заявителя и использование его в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров для третьих лиц».

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, а также с учетом того, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуги 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц» для товаров 24 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, устраниющее препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении указанных услуг.

Заявленное и противопоставленное обозначения [2] являются сходными на основании фонетического и семантического сходства словесных обозначений. Правовая охрана испрашивается в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. Указанные факты позволяют сделать вывод о сходстве обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и признать заключение экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ правомерным, что заявителем не оспаривается.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.11.2009, изменить решение Роспатента от 15.10.2009, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»

(591) – зеленый, черный, малиновый, белый.

(511)

24 - байка;белье постельное;джерси [ткань];наволочки;наматрасники;одеяла;одеяла пуховые;платки носовые из текстильных изделий;пледы дорожные;покрывала постельные;полотенца текстильные;полотенца чайные;полотно матрацное;полотно;портьеры [занавеси];салфетки косметические текстильные;салфетки под приборы, небумажные;скатерти [за исключением бумажных];тик [ткань льняная];ткани бельевые;ткани ситцевые набивные;ткани трикотажные;ткани хлопчатобумажные;ткани шелковые;ткани шерстяные;ткани эластичные;ткани;ткани, имитирующие кожу животных;ткань газовая;ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения;ткань шелковая «Марабу»;тюль;фланель;фланель для санитарно-гигиенических целей;чехлы для мебели;чехлы для подушек;этикетки из текстильных материалов.

35 – продвижение товаров для третьих лиц, указанных в 24 классе.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.