

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 26.06.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «АБИ Продакт», г. Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727288, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011727288 с приоритетом от 23.08.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОКОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «ПОКОМ» по свидетельствам №№ 214442, 258032 и 188618, зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «Мясная галерея», г. Владимир) и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров и услуг

01 – 45 классов МКТУ, однородных товаров и услугам 01 – 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленных товарных знаков (ЗАО «Мясная галерея», г. Владимир) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, в связи с чем было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 28.12.2012;
- 2) заявитель является управляющей компанией, имеющей право действовать без доверенности от имени ЗАО «Мясная галерея» (правообладателя противопоставленных товарных знаков) и осуществляющей полномочия его единоличного исполнительного органа, а также его единственным акционером.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2013, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 28.12.2012 правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 214442, 258032 и 188618 (ЗАО «Мясная галерея», г. Владимир) [1].

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и правообладателе противопоставленных товарных знаков [2];

- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ПОКОМ» заявителю [3];
- решение заявителя, как единственного акционера ЗАО «ПОКОМ», об изменении фирменного наименования ЗАО «ПОКОМ» на ЗАО «Мясная галерея» и свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации данных изменений, вносимых в учредительные документы правообладателя противопоставленных товарных знаков [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.08.2011) 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, 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 абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 14.4.2.2 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 представляет собой словесное обозначение «ПОКОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.08.2011 испрашивается в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 214442 (с приоритетом от 01.06.2000), 258032 (с приоритетом от 05.05.2000) и 188618 (с приоритетом от 10.02.1999) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят словесные элементы «ПОКОМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 01 – 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал наличие фонетического вхождения заявленного словесного обозначения «ПОКОМ» в противопоставленные комбинированные товарные знаки, в силу чего они, несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию

сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары и услуги 01 – 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары и услуги 01 – 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 214442, 258032 и 188618, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков (ЗАО «Мясная галерея», г. Владимир) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 28.12.2012 [1].

Кроме того, необходимо отметить, что из документов [2 – 4] следует, что заявитель является аффилированным лицом правообладателя противопоставленных товарных знаков, а именно, управляющей компанией, имеющей право действовать без доверенности от имени ЗАО «Мясная галерея» и осуществляющей полномочия его единоличного исполнительного органа, а также его единственным акционером.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание документы [2 – 4], а также имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 214442, 258032 и 188618 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.06.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011727288.