


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 17.06.2015, поданное компанией Эму Ридж Холдингс Пти Лтд., Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732409 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2013732409 заявлено 20.09.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из словесного элемента «EMU», выполненного в виде изогнутой линии оригинальной конфигурации, и стилизованной греческой буквы «гамма» с вертикальной полосой в верхней части.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №397086, зарегистрированным, в том числе в отношении

однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Объединенные консультанты ФДП», Москва, с приоритетом от 22.10.2008.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 17.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-82/2015 от 20.05.2015 года правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-82/2015 от 20.05.2015 года.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2013) подачи заявки №2013732409 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

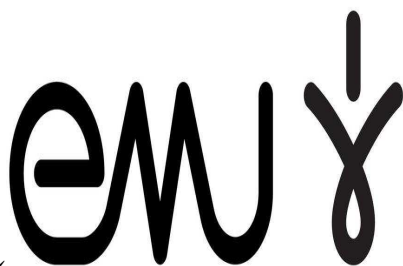
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

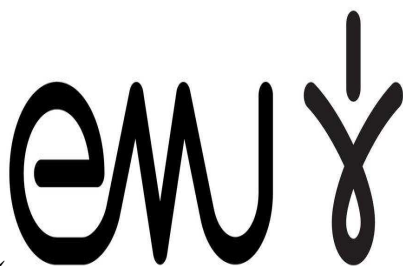
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

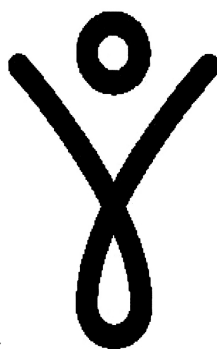
В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

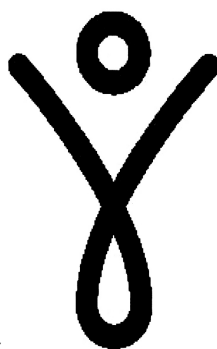
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 композицию, состоящую из изогнутой линии оригинальной конфигурации и стилизованной греческой буквы «гамма» с вертикальной полосой в верхней части. Коллегия полагает, что в результате оригинального графического исполнения элемент «EMU» утратил словесный характер и стал изобразительным элементом.



Противопоставленный товарный знак «  » представляет собой стилизованное изображение буквы греческого алфавита «гамма» и круга, расположенного над ней. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Заявленное обозначение выполнено таким образом, что между его левой и правой частью имеется интервал, что позволяет рассматривать эти элементы как независимые друг от друга. В этой связи анализ сходства проводился по каждому элементу отдельно.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что его правая представляет собой букву греческого алфавита «гамма», над которой располагается вертикальная линия.

Противопоставленный товарный знак, также может восприниматься как стилизованная буква греческого алфавита «гамма» с геометрической фигурой в виде круга над ней.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством элементов в виде буквы «гамма» по их внешней форме и смысловому значению.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными, так как часть из них совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров, и, следовательно, решение Роспатента от 08.05.2015 следует признать правомерным.

Вместе с тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2015 года по делу №СИП-82/2015 правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №397086 была досрочно частично прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ вследствие его неиспользования, о чем 17.06.2015 была внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732409 предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2015, отменить решение Роспатента от 08.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732409.