

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 12.11.2013, поданное компанией И. Шрёдер КГ (ГмбХ&), Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459360, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №459360 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.07.2011 по заявке №2011721912 с приоритетом от 11.07.2011 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Мега», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №459360 представляет собой словесное обозначение «ISTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 12.11.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №459360 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №428687 и знаком по международной регистрации №680845, включающими словесный элемент «ISKA»

(«ИСКА»), которые были ранее зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459360 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №459360 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 12.11.2013.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности товарного знака по свидетельстве №459360 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 08.04.2014, содержащее просьбу об отзыве возражения от 12.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459360, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 12.11.2013.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 12.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459360.