

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 26.05.2014. Данное возражение подано ЗАО «Стиль Фарма», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728317, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012728317 на регистрацию словесного обозначения «Sparta» была подана на имя заявителя 16.08.2012 в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728317 в отношении товаров 05 класса МКТУ, в отношении же товаров 10 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ОАО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», Россия) товарными знаками «СПАРТАК» по свидетельствам № 429714 [1] и № 272629 [2] (приоритет 30.10.2006 и 18.12.2001, соответственно).

В палату по патентным спорам 29.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков в связи с их неиспользованием в отношении товаров 10 класса МКТУ: «презервативы; противозачаточные средства нехимические». Решением СИП от 15.05.2014 г. по делу № СИП-85/2014 заявление ЗАО «Стиль Фарма» удовлетворено, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 429714 и 272629 досрочно прекращена в отношении указанных товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (16.08.2012) заявки № 2012728317 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «Sparta» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В частности, в возражении оспариваются доводы экспертизы в отношении товаров 10 класса МКТУ: «презервативы».

Противопоставленный товарный знак «СПАРТАК» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку была предоставлена, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ: «презервативы; противозачаточные средства».

Противопоставленный товарный знак «СПАРТАК» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку была предоставлена, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ: «презервативы; противозачаточные средства нехимические».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что лексические значения слов «Sparta» и «СПАРТАК» уходят корнями в древность. Так, Спартак – (*Spartacus*) (ум. 71 до н.э.), гладиатор, возглавивший восстание рабов 73 (или 74) 71 гг. до н.э. в Древнем Риме. Родом из Фракии, был продан в рабство и определён в школу гладиаторов в городе Капуя. Слово «Sparta» (Спарта) – город в современной Греции, название древнегреческого государства, жители которого отличались выносливостью и с детства приучались к суровому образу жизни (<http://slovari.yandex.ru/>). Указанное обуславливает возможность одинакового восприятия сопоставляемых обозначений с точки зрения подобия заложенных идей (суровый образ жизни, бои, выносливость и т.д.). Сходство знаков достигается, главным образом, за счет полного фонетического вхождения заявленного обозначения «Sparta» в противопоставленные знаки «СПАРТАК».

Товары 10 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку либо идентичны (презервативы), либо соотносятся как «род-вид» (презервативы – противозачаточные средства нехимические), имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что решением СИП от 15.05.2014 по делу № СИП-85/2014 правовая охрана товарных знаков [1-2] досрочно прекращена в отношении товаров 10 класса МКТУ: «презервативы; противозачаточные средства нехимические».

Принимая во внимание изложенное, противопоставления [1-2] не подлежат учету, в связи с чем товарный знак по заявке № 2012728317 может быть зарегистрирован в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 10 класса МКТУ в дополнении к товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана была предоставлена решением Роспатента от 25.04.2014.

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

удовлетворить возражение от 26.05.2014, изменить решение Роспатента от 25.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728317.