


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733563, поданное Закрытым акционерным обществом «ЭКСПОЦЕНТР», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013733563 подано на регистрацию 30.09.2013 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное



обозначение , состоящее из словесных элементов «ЭЛЕКТРО», «ELEKTRO» выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, расположенных по окружности, разделенных в верхней части точкой, а в нижней части - стилизованным изображением пятиконечной звезды. В окружность заключены заглавные буквы «JR» выполненные в оригинальной графической манере, под которыми расположен полукруг, внутри которого помещено стилизованное изображение глобуса. Обозначение заявлено в сером, оранжевом, светло-оранжевом, темно-желтом, желтом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.06.2015 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ELECTRO» по свидетельству №438856 с приоритетом от 22.01.2008 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения;
- 20.04.2015 г. ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» было подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №438856 в связи с его неиспользованием;
- в процессе судебного разбирательства заявитель и владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №438856 договорились об отчуждении спорного товарного знака по свидетельству №438856 в отношении товаров 16 класса МКТУ;
- в настоящий момент заявитель является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №438856. Дата и номер государственной регистрации договора: 06.08.2015 №РД0178512.

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 17.06.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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  является комбинированным, состоящим из словесных элементов «ЭЛЕКТРО», «ELECTRO» выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, расположенных по окружности, разделенных в верхней части точкой, а в нижней части - стилизованным изображением пятиконечной звезды. В окружность заключены заглавные буквы «JR» выполненные в оригинальной графической манере, под которыми расположен полукруг, внутри которого

помещено стилизованное изображение глобуса. Обозначение заявлено в сером, оранжевом, светло-оранжевом, темно-желтом, желтом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №438856 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника в котором расположен словесный элемент «ELECTRO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «ЭЛЕКТРО» «ELECTRO»/«ELECTRO».

Словесный элемент «ELECTRO» в переводе с английского языка означает «электрический», см. Интернет словари. Из изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения обладают тождественной семантикой.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака не снимает высокой степени их фонетического и семантического тождества, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Анализ товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, представленных в перечнях, показал, что данные товары являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся как вид/род и имеют одно назначение и условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №438856, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 06.08.2015 за №РД0178512, правообладателем противопоставленного товарного знака в настоящее время является Закрытое акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», то есть заявитель.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака, указанного экспертизой в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2015, изменить решение Роспатента от 17.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733563.