

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 27.12.2011, поданное ООО «Производственная Компания «Торис-Групп», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716342, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010716342 с приоритетом от 20.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОНТУР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.09.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 24 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 20 и другой части товаров 24 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным

элементом «КОНТУР» по свидетельству №239085, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- товары 20 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №239085, неоднородны товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010716342, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и изготовлены из разных материалов;

- срок действия регистрации №239085 истек и на дату направления данного возражения не был продлен.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.09.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2010) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта

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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «КОНТУР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239085 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «КОНТУР».

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №239085 истек 24.08.2011, однако его правообладатель, в соответствии с пунктом 1 статьи 1491 Кодекса, 15.08.2011 представил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

На дату принятия возражения к рассмотрению и заседания коллегии по рассмотрению данного возражения, правовая охрана противопоставленного товарного знака не была прекращена, в силу чего он должен учитываться при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов

«КОНТУР», несмотря на некоторое визуальное различие между знаками, которое, при установленном фонетическом и семантическом сходстве, не имеет решающего значения для общего вывода о сходстве.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ противопоставленной регистрации и товаров 20, 24 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010716342, показал следующее.

Часть товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «КОНТУР» по свидетельству №239085, (диваны; кровати; кровати деревянные), являются однородными части товаров 20 и 24 классов МКТУ, относящихся к матрасам, поскольку они относятся к одной родовой группе – к мебели для лежания и сидения, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации (через мебельные магазины) и круг потребителей. Что касается таких товаров как «подушки», то их нельзя признать однородными с вышеуказанными товарами 20 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №239085, поскольку они относятся к другой родовой группе товаров – к постельным принадлежностям, которые изготовлены из другого материала, имеют иные условия сбыта через специальные секции или специализированные магазины белья и постельных принадлежностей и несколько иной круг потребителей, поскольку относятся к более дешевым, по сравнению с мебелью, товарам.

Таким образом, в отношении части товаров 20 и 24 классов МКТУ отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716342.

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

удовлетворить возражение от 27.12.2011, изменить решение Роспатента от 19.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716342.