

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 02.12.2013, поданное ООО «РИА «Панда», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728482, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011728482 подано 31.08.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АНГЕЛ БЭБИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 28.05.2013 о государственной регистрации товарного знака «АНГЕЛ БЭБИ» по заявке №2011728482 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 05, 10, 12, 16, 20 классов МКТУ.

В отношении товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени со знаком «BABY ANGEL» по международной регистрации №960041, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ.

В возражении от 02.12.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №960041 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в силу отсутствия между ними фонетического и семантического сходства, а также производимого ими различного общего зрительного впечатления;

- на основании запросов по каждому из сравниваемых обозначений в информационных системах Интернет было выявлено отсутствие смешения между ними, следовательно, такого смешения не будет происходить и в коммерческом обороте.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего перечня товаров.

В дополнение к ранее представленным материалам в палату по патентным спорам 30.02.2014 от заявителя поступили материалы, содержащие оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №960041 на регистрацию товарного знака «АНГЕЛ БЭБИ» по заявке №2011728482 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ.

По согласованию с правообладателем противопоставленного знака перечень товаров 03 класса МКТУ уточнен формулировкой «для младенцев и детей», часть товаров (помада губная; препараты для похудения косметические; препараты для ухода за ногтями; пудра гримерная; средства косметические отбеливающие) исключена из перечня 03 класса МКТУ. Перечень товаров 25 класса МКТУ также скорректирован путем уточнения «для младенцев и детей».

Заявитель просит учесть изложенную информацию и принять решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2011) поступления заявки №2011728482 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта б(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.

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

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, к композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «АНГЕЛ БЭБИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «АНГЕЛ БЭБИ», «BABY ANGEL», входящих в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак.

Однородность товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №960041 и в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, установлена в силу их принадлежности к одному роду и виду и в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №960041 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «АНГЕЛ БЭБИ» по заявке №2011728482 в отношении скорректированного перечня товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011728482 в отношении скорректированного перечня товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 02.12.2013, изменить решение Роспатента от 28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728482.