

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 10.01.2012, поданное ООО «ДубльГИС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377826, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГИС» по заявке №2007708857/50 с приоритетом от 30.03.2007 зарегистрирован 24.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №377826 на имя ООО «ГИС», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ГИС», вписанного в овальную рамку.

В Палату по патентным спорам 17.01.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377826 в отношении услуг «продвижение товаров (для третьих лиц)» 35 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №175314 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесные элементы «ГИС» и «ГИСС» имеют идентичное слуховое восприятие, что приводит к высокой степени смешения сравниваемых знаков;
- визуально товарные знаки не имеют оригинальных изобразительных элементов, которые бы обеспечивали данным знакам разный уровень восприятия;
- оба товарных знака являются фантазийными, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным;
- услуга «продвижение товаров» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «реклама» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 377826 недействительной в отношении услуг «продвижение товаров (для третьих лиц)» 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.03.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые

входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 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 (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. 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 соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 23.03.2012 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 23.03.2012 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377826.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 10.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377826 .