

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 24.06.2013, поданное ООО «ЭльПунто», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.03.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712849, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011712849 подано 26.04.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 25 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «elpunto», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.03.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712849 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В отношении товаров 20, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «PUNTO» (свидетельство №381495), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком со словом «ELPOINT» (свидетельство №301693), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- с комбинированным знаком со словом «PUNTO» (международная регистрация №918119), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];
- со словесным знаком «PUNTO G» (международная регистрация №782638), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, которые также являются однородными заявленным услугам 40 класса МКТУ [4];
- со словесным знаком «PUNTO» (международная регистрация №638553), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ [5];
- с комбинированным знаком со словом «APUNTO» (международная регистрация №586487), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, которые также являются однородными заявленным услугам 40 класса МКТУ [6].

При установлении сходства до степени смешения экспертиза принимала во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов.

В возражении от 24.06.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, всех услуг 35 класса МКТУ как однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по свидетельствам №301693, 381495 и международная регистрация №918119;

- часть товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №638559, поскольку эти товары ограничены только зеркалами, зеркалами для бритья, клапанами неметаллическими, шкафами с зеркалами и без зеркал для ванных комнат, неметаллическими составными частями данных товаров;

- охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№782638,586487 после окончания срока действия регистраций не была возобновлена;

- заявитель категорически не согласен с тем, что однородными считаются товары и услуги, поскольку это разные виды бизнеса в целом.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 16, части товаров 20, всех товаров 25 и всех услуг 40, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из базы данных международных регистраций, подтверждающие, что на территории Российской Федерации знаки по международным регистрациям №№782638, 586487 не охраняются.

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

С учетом даты (26.04.2011) поступления заявки №2011712849 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 и с комбинированными обозначениями, в 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 «el punto», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В связи с исключением заявителем из перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011712849, всех услуг 35 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1] - [3], зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ, не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении других заявленных товаров и услуг.

Противопоставленные знаки [4], [6], правовая охрана которых на территории Российской Федерации прекращена в связи с истечением срока действия этих регистраций, также не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В силу изложенного в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака рассматривается словесный знак «PUNTO» по международной регистрации №638553[5], правовая охрана которого на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [5] показал следующее.

Фонетическое сходство словесных элементов «elpunto» и «PUNTO» обусловлено фонетическим вхождением одного слова в другое.

Несмотря на то, что слово «elpunto» отсутствует в лексико-семантических словарях основных европейских языков, оно может восприниматься как сочетание артикля «el» со словом «punto», вызывая сходные ассоциации со словом «punto», которое в переводе с испанского языка имеет значение «точка, стежок» (см. Яндекс. Словари).

Незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не влияют на общий вывод о сходстве знаков.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №638553, показал однородность таких товаров как «витрины (мебель)» и «armoires à glace» (зеркальные шкафы), поскольку эти товары относятся к одной родовой группе «мебель», имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [5] при восприятии могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 16, 20 (части), 25 и услуг 40, 41 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 24.06.2013, изменить решение Роспатента от 18.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712849.