

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 30.05.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711516/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РусКом», г.Екатеринбург (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009711516/50 с приоритетом от 25.05.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой две стрелки красного и белого цветов, белая стрелка расположена внутри квадрата синего цвета. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «РусКом», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного и синего цветов. Регистрация испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №211511, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 08.06.2011 поступило возражение от 30.05.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №211511 истек 01.09.2010, а заявление на продление срока действия товарного знака от правообладателя не поступало.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009711516/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2009) поступления заявки №2009711516/50 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «РусКом», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента выполненного в виде двух стрелок белого и синего цветов, и квадрата синего цвета, внутри которого расположена белая стрелка.

Противопоставленный товарный знак состоит из словесного элемента «RUCOM» и изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположены две точки и две полоски, наклоненные в правую сторону.

Сопоставляемые обозначения являются комбинированными, а в комбинированных обозначениях определяющим при восприятии являются их словесные элементы. В связи с этим правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений «РусКом/RUCOM».

Анализ сходства показал, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставляемого товарного знака являются сходными, ввиду фонетического сходства, обусловленного сходством начальных частей (рус/ru) и полным совпадением конечных частей (com/ком). Указанные словесные элементы сходные по фонетическому критерию сходства, поскольку в них совпадает большая часть звуков (руском/гисом).

Сравниваемые словесные обозначения не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами разных алфавитов, что позволяет признать их несходными по графическому критерию сходства, однако, указанный критерий не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом при наличии сходства их словесных элементов по фонетическому критерию

Анализ однородности услуг 38 класса МКТУ показал, что заявленные услуги являются однородными услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку относятся к одному виду услуг «передаче информации с помощью компьютера».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №211511 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 02.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711516/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, на дату принятия возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака 08.06.2011 к рассмотрению действие исключительного права на товарный знак по свидетельству №211511 истекло. В соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса ходатайство от правообладателя на продление срока действия исключительного права на товарный знак не поступало. В случае, если правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока его действия, он не может учитываться в качестве противопоставления.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2009711516/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 30.05.2011, отменить решение Роспатента от 02.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009711516/50 в отношении услуг 38 класса МКТУ.