

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 25.02.2013, поданное компанией Адеранс Компани Лимитед, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724086, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011724086 с приоритетом от 28.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 26 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) 14.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «SENTOO» (свидетельства №№438603, 457106, 457030, 461065), ранее

зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 26 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что, в результате внесения изменений в противопоставленные товарные знаки, их правообладателем в настоящее время является заявитель.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№438603, 457106, 457030, 461065 более не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011724086.

К возражению приложена распечатка из базы данных Роспатента по указанным регистрациям.

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

С учетом даты (28.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

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 «SENTOO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№438603, 457106, 457030, 461065 определено на основании фонетического тождества словесного элемента «SENTOO», входящего в состав этих знаков, а однородность товаров 26 класса МКТУ – их идентичностью.

В результате внесения 07.02.2013 изменений в наименование правообладателя противопоставленных товарных знаков их владельцем является заявитель.

Таким образом, довод возражения о том, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№438603, 457106, 457030, 461065 более не

препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, является обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 25.02.2013, отменить решение Роспатента от 14.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011724086.