

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 29.04.2013, поданное Аблямитовым Дилявером Решатовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 15.01.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011717841, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011717841 с приоритетом от 08.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 16, 30 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, графическая часть которого состоит из фигурного элемента в виде круга, в центре которого изображен всадник на скачущем коне с копьем в левой руке и щитом в правой руке. Над всадником расположена дугообразная надпись «ДИЛЯВЕР», выполненная заглавными буквами русского алфавита с первой латинской буквой «D», а под всадником - словосочетание «НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 15.01.2013 о государственной регистрации товарного знака «ДИЛЯВЕР» по заявке №2011717841 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части товаров 06, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 06, 16 и всех товаров 30 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО» по свидетельству №367728, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, которые также однородны части товаров 06, 16 классов МКТУ, представляющих собой упаковку, емкости для хранения товаров, печатную продукцию, предназначенную для рекламы товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В возражении от 29.04.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №367728 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку включает в себя перечень товаров, не являющихся однородными с товарами 06, 16 классов МКТУ заявленного обозначения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

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

К возражению приложена копия письма - согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367728.

На заседании коллегии, которое состоялось 04.07.2013, был представлен оригинал вышеуказанного письма-согласия.

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

С учетом даты (08.06.2011) поступления заявки №2011717841 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 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.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение, графическая часть которого состоит из фигурного элемента в виде круга, в центре которого изображен всадник на скачущем коне с копьем в левой руке и щитом в правой руке. Над всадником расположена дугообразная надпись «ДИЛЯВЕР», выполненная заглавными буквами русского алфавита с первой латинской буквой «D», а под всадником - словосочетание «НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО».

Обозначение выполнено в черном, белом, красном, сером цветовом сочетании.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО», входящих в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №367728 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 товарного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «НЕВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО» по заявке №2011717841 в отношении однородных товаров 30 класса 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 №2011717841 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Что касается части товаров 06 и 16 классов МКТУ, которые были признаны однородными с товарами 30 класса МКТУ, то вышеуказанное письмо – согласие, во-первых, снимает препятствия для регистрации товарного знака в отношении всех товаров, однородных товарам 30 класса МКТУ, во-вторых, в силу того, что товары 30 класса МКТУ и товары 06, 16 классов МКТУ относятся к разным родовым и видовым группам, имеют разное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, и круг потребителей, вывод об их однородности, сделанный в заключении по результатам экспертизы, нельзя признать убедительным.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2013, изменить решение Роспатента от 15.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011717841.