

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 10.07.2013, поданное ООО «МАНДАРИН», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743584, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743584 было подано 30.12.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МАНДАРИН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слева от которого находится изобразительный элемент в виде оранжевого кольца с зеленым листиком, внутри которого по окружности расположены овальные элементы различного размера.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в оранжевом, зеленом, белом и черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 16.04.2013 о государственной регистрации товарного по заявке №2011743584 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части

товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров и услуг оно не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- со знаком «MANDARIN» по международной регистрации №774106, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «MANDARINA» по свидетельству №298189, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН» по свидетельству №315694, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Благофф.Мандарин» по свидетельству №353731, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 10.07.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные фонетические различия, которые усиливаются семантическими и визуальными различиями, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят различное общее зрительное впечатление, что исключает возможность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности сравниваемых обозначений одному правообладателю;

- заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ, ограничив их распространением для третьих лиц товаров 20 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленные знаки «MANDARIN» и «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН» (по международной регистрации №774106, по свидетельству №315694) не требуют рассмотрения.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743584 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «распространение для третьих лиц товаров 20 класса МКТУ».

На заседании, состоявшемся 25.09.2013, коллегия палаты по патентным спорам дополнительно выявила не учтенное в решении Роспатента от 16.04.2013 обстоятельство, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса распространяется на все товары 20 и услуги 35 классов МКТУ, поскольку эти товары и услуги являются однородными с товарами 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак со словесным элементом «MANDARINA» по свидетельству №298189, и услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «MANDARIN» по международной регистрации №774106.

Заявитель, в установленном порядке уведомленный об этих обстоятельствах, на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2013, представил просьбу считать возражение по заявке №2011743584, поданное в палату по патентным спорам, отозванным.

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

С учетом даты (30.12.2011) поступления заявки №2011743584 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись своим правом, лицо, подавшее возражение (заявитель) представило просьбу считать его возражение отозванным.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 10.07.2013 на решение Роспатента от 16.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011743584.