

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс) и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2010, поданное STAR MICRONICS CO., LTD., Япония (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925668, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 28.02.2007 за №925668 с конвенционным приоритетом от 23.02.2007 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №925668 является комбинированным, включающим словесный элемент «star», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительный элемент, представляющий собой ломанную линию, являющуюся продолжением буквы «r».

Решением Роспатента от 05.11.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925668. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №925668 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно «composants audio miniatures; microphones; haut-parleurs; transducteurs electro-acoustiques; recepteurs audio; ecouteurs; casques d'ecoute; appareils pour la transmission de son; appareils pour la reproduction de son;

avertisseurs electriques; avertisseurs electroniques; avertisseurs electromagnetiques; avertisseurs piezoelectriques» на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №925668 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №136835 с приоритетом от 20.08.1993 (срок действия регистрации продлен до 20.08.2013), зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- между рассматриваемыми знаками существуют значительные фонетические и визуальные отличия, в связи с чем знак по международной регистрации №925668 в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком, что позволяет признать их несходными до степени смешения;

- заявитель отмечает, что является владельцем знака по международной регистрации №505725А, который включает элемент, тождественный знаку по международной регистрации №925668, и который имеет более ранний приоритет, чем приоритет противопоставленного знака. При этом товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, рассматриваемого знака по международной регистрации №925668 (в отношении которых правовая охрана не может быть предоставлена) и знака по международной регистрации №505725А однородны;

- сферы деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного знака различны;

- заявителем предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака в пользу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №925668 на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатка сведений о международной регистрации №505725А - [1];

- информационные материалы из сети Интернет о компании заявителе - [2];

- копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №136835- [3].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925668 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.07.2010, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №136835.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.02.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №925668 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №925668, как указано выше, является комбинированным включает словесный элемент «star», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент, представляющий собой ломанную линию, являющуюся продолжением буквы «г». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №136835 является комбинированным, включает буквы латинского алфавита «ST» и «RS», выполненные стандартным шрифтом, разделенные изобразительным элементом, выполненным в виде стилизованного изображения пятиконечной звезды. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25, 28 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленный товарный знак включает буквы «ST», «RS» и расположенный между ними изобразительный элемент в виде звезды, которые вместе образуют единое целое и формируют логически заверченный образ, в связи с чем однозначно воспринимаются как слово «STARS», что свидетельствует о сходстве сравниваемых элементов «STARS»- «STAR» по фонетическому фактору сходства (различие заключается в одном звуке «S» на конце противопоставленного обозначения).

Смысловое сходство обусловлено тем, что понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы, что позволяет признать их в целом семантически сходными.

Графические отличия носят второстепенный характер, не оказывая решающего влияния на запоминание знаков потребителями.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 09 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука, части и принадлежности для вышеуказанных товаров»,

имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта. Однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №925668 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №136835 в отношении части товаров 09 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем владелец противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию знака по международной регистрации №925668 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №925668 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что на территории Российской Федерации на имя заявителя предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №505725А для товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку было отказано. Указанный выше знак включает элемент, тождественный знаку по международной регистрации №925668, и имеет приоритет от 16.07.1986, то есть ранее даты приоритета (20.08.1993) и даты регистрации (29.12.1995) противопоставленного товарного знака по свидетельству №136835, что подтверждает отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Коллегия Палаты по патентным спорам также учла, что правообладателем противопоставленного товарного знака является профессиональная спортивная организация, в то время как заявителем является компания, производящая

электронное оборудование, которое в настоящее время известно российскому потребителю, что позволяет говорить о различных сферах деятельности компаний и различной области применения товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 16.04.2010, отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №925668 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.