

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 08.12.2011, поданное ОАО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.03.2011 (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716289/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010716289/50 с приоритетом от 20.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой шестиугольник, внутри которого выполнены словесное обозначение «ПОЗИТИВ» и стилизованное изображение радиолокационной станции.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в голубом, темно-синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.03.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 42 класса МКТУ. В отношении товаров 9 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «POSITIVE» по международной регистрации №783453 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.12.2011 заявитель указал, что основанием для регистрации заявленного обозначения в полном объеме является прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №783453 в отношении товаров 9 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 24.09.2011.

Копия вышеуказанного решения приложена к возражению.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех приведенных в перечне товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2010) поступления заявки 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой шестиугольник, внутри которого выполнены словесное обозначение «ПОЗИТИВ» и стилизованное изображение радиолокационной станции.

Противопоставленный знак по международной регистрации №783453 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Positive» и изобразительного элемента в виде «монеты» с буквами «up».

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства их доминирующих словесных элементов «ПОЗИТИВ» и «Positive».

Товары 9 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, так как имеют одинаковые род, назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод о сходства сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №783453 в отношении товаров 9 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 24.09.2011 исключает возможность ее противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых в возражении товаров 9 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 08.12.2011, изменить решение Роспатента от 21.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716289/50.