

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 20.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 21.09.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014736745, поданное ООО Предприятие Остек, Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ПОТОК» по заявке №2014736745 подано на регистрацию в качестве товарного знака 31.10.2014 в отношении товаров 07, 09, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014736745 для части заявленных товаров, а именно для товаров 07, 20 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком «**ПОТОК**» по свидетельству №305620 с приоритетом от 22.10.2014, зарегистрированным на имя ЗАО Научно-внедренческое предприятие «Блоид», Московская обл., в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №251323 с приоритетом от 04.04.2002, зарегистрированным на имя Стыскина Б.М., Москва, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.01.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Роспатентом 26.12.2016 за №РД0213720 зарегистрирован договор отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №251323 в отношении ряда товаров 09 класса МКТУ на имя ООО Предприятие Остек. Отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству №251323 на имя заявителя устраняет причину, послужившую основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 07, 20 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014736745, также вынести решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «мебель специальная для лабораторий; сканеры (оборудование для обработки информации), кроме компьютерных комплексов для наблюдения и охраны; программное обеспечение, за исключением предназначенного для наблюдения и охраны» (перечень товаров был скорректирован заявителем на заседании коллегии 13.02.2017).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 31.10.2014 заявки №2014736745 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано словесное обозначение «ПОТОК», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №305620 и №251323, ранее зарегистрированные на имя иных лиц, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 26.12.2016 за №РД0213720 исключительное право на товарный знак по свидетельству №251323 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), обучения; автоматы торговые и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; машины счетные; оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители» передано ООО Предприятие Остек, Москва (сведения опубликованы 10.01.2017).

Таким образом, заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ является одно и то же лицо.

В силу изложенного противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №251323 снимается.

Что касается товарного знака «**ПОТОК**» по свидетельству №305620, то он является сходным с заявленным обозначением «ПОТОК» ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов. Довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №305620 заявителем в возражении не оспаривается.

Относительно однородности товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №305620, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «комплексы для наблюдения и охраны».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно в отношении товаров: «мебель специальная для лабораторий; сканеры (оборудование для обработки информации), кроме компьютерных комплексов для наблюдения и

охраны; программное обеспечение, за исключением предназначенного для наблюдения и охраны». Необходимо отметить, что скорректированный перечень является более узким по отношению к первоначальному перечню товаров 09 класса МКТУ (товары приведены с уточнением относительно их назначения).

В перечне товарного знака по свидетельству №305620 не выявлены товары, однородные товарам «мебель специальная для лабораторий» заявленного перечня.

Относительно остальных товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня и товаров 09 класса МКТУ «комплексы для наблюдения и охраны», приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, коллегия установила, что они не являются однородными, поскольку предназначены для использования в различных областях, то есть имеют различное назначение и круг потребителей. Следовательно знаки, которыми данные товары маркированы, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2014736745 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2017, изменить решение Роспатента от 21.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014736745.