

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 02.02.2011, поданное ДЖОНСОН ХЕЛЗ ТЕХ КО., ЛТД, Тайвань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727383/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008727383/50 с приоритетом от 21.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой овал, внутри которого заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «MATRIX».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ. 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 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «MATRIX» по международной регистрации №875360, имеющей более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является исключение из перечня противопоставленной международной регистрации №875360 товаров 28 класса МКТУ, внесенные 21.10.2010.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008727383/50 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

Сведения о внесении изменений в противопоставленный знак приложены к возражению.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.08.2008) 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.3 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.

Заявленное комбинированное обозначение, представляет собой овал, внутри которого заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «MATRIX».

Противопоставленный словесный знак «MATRIX» по международной регистрации №875360 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу совпадения их словесных элементов «MATRIX».

Товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения следует признать однородными товарам 28 классов МКТУ противопоставленного знака в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров/услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, исключение из перечня противопоставленной международной регистрации №875360 товаров 28 класса МКТУ, внесенные 21.10.2010, 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 28 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 02.02.2011, отменить решение Роспатента от 20.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008727383/50.