

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731183 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013731183 подано на регистрацию 10.09.2013 в качестве товарного знака на имя фирмы Лорд Корпорейшн, США (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LORD MICROSTRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731183 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ знаком «MICROSTRAIN» по международной регистрации №991581 с приоритетом от 19.02.2009.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак принадлежит его компании, и в настоящее время идет регистрация изменения правообладателя на Лорд Корпорейшн, 111 Лорд Драйв, Кэри, штат Северная Каролина 27511, Соединенные Штаты Америки (Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary, North Carolina 27511, U.S.A.);

- в отношении базовой американской регистрации противопоставленного знака №2933231 вышеуказанные изменения уже были зарегистрированы, то есть текущим правообладателем базовой регистрации является Лорд Корпорейшн, 111 Лорд Драйв, Кэри, штат Северная Каролина 27511, Соединенные Штаты Америки (Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary, North Carolina 27511, U.S.A.).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731183 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (10.09.2013) поступления заявки №2013731183 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки 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.

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 14.4.2.2 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), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 заявлено словесное обозначение «LORD MICROSTRAIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №991581 представляет собой словесное обозначение «MICROSTRAIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знака по международной регистрации №991581 показал, что они являются сходными в силу наличия в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «MICROSTRAIN».

Словесный элемент «MICROSTRAIN» в переводе с английского языка означает «микрореформация» (смотри <http://slovari.yandex.ru>).

С точки зрения графики заявленное обозначение и противопоставленный знак включают словесные элементы, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения совпадают с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного знака, относятся к одному виду товаров и имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод об однородности товаров заявителем также не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №991581 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>), в знак по международной регистрации №991581 внесены изменения, касающиеся наименования и адреса правообладателя, в соответствии с которыми правообладателем знака в настоящее время является Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary NC 27511 (US).

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №991581 принадлежит заявителю.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2013731183 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 26.06.2015, отменить решение Роспатента от 26.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731183.