

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 29.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730896/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008730896/50 с приоритетом от 25.09.2008 заявлено на регистрацию Открытым акционерным обществом «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», г. Миасс, Челябинская область (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее букву «М», которая символизирует первую букву фамилии генерального конструктора баллистических ракет подводных лодок академика В.П. Макеева. Стрела в виде элемента буквы «М» символизирует старт ракеты, прорыв в неизвестное.

Роспатентом 14.09.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730896/50 для товаров 01, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21 и части услуг 42 классов МКТУ. Для другой части услуг 42 класса МКТУ

обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №106538 [1], ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева». Указанный товарный знак был противопоставлен в связи с расхождением в наименованиях заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №106538.

Элемент «ГРЦ» включен в состав обозначения в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не обладает различительной способностью, так как представляет собой согласные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2011 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к тому, что экспертизой не учтен факт перехода исключительного права по товарному знаку №106538, в соответствии с которым его правообладателем стало ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», то есть заявитель по заявке №2008730896/50.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.09.2010 и в дополнение к товарам/услугам 01, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 42 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении остальных услуг 42 класса МКТУ «исследования в области механики; конструкторские (чертежные) работы по созданию ракетных комплексов; испытания материалов; поверка (калибровка) измерительных приборов и инструментов; составление отчетов; продление сроков

эксплуатации ракет; проведение технических испытаний и исследований, а также испытаний с целью сертификации и контроля качества».

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

С учетом даты приоритета (25.09.2008) заявки №2008730896/50 на государственную 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 пунктом 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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

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 комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент в виде ломаной линии черного цвета, контур которой имитирует букву «М» и переходит в овал, вытянутый в горизонтальном направлении. Внутри овала в его левой части размещены буквы «Г», «Р», «Ц» русского алфавита, выполненные стандартным наклонным шрифтом черного цвета одинакового размера.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент в виде ломаной линии черного цвета, контур которой имитирует букву «М» и переходит в овал, вытянутый в горизонтальном направлении. Внутри овала в его левой части размещены буквы «К», «Б» русского алфавита, выполненные стандартным наклонным шрифтом черного цвета одинакового размера. Буквы «КБ» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают идентичный изобразительный элемент, имеют одинаковое композиционное построение (расположение букв и изобразительного элемента в обозначениях относительно друг друга), одинаковые пропорции и цветовое решение.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730896, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1] однородны, поскольку совпадают по виду (составление отчетов, испытания материалов), либо относятся к одному роду/виду (инженерные конструкторские (чертежные работы), технические работы и исследования).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с товарным знаком [1], а услуги 42 класса МКТУ, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, Роспатентом 24.08.2010 за №РП0000960 был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак по свидетельству №106538 [1] без договора на имя Открытого акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (сведения опубликованы 25.09.2010). Таким образом, заявителем по заявке №2008730896/50 и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и те же лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака [1] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730896/50 в отношении части услуг 42 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается элемента «ГРЦ» заявленного обозначения, то он является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения. Вывод о несоответствии элемента «ГРЦ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и его включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2011, изменить решение Роспатента от 14.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008730896/50.