

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 15.03.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Kongsberg Maritime AS, Норвегия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213166.

Международная регистрация №1213166 знака «SIMRAD» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 02.04.2014 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 21.12.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1213166. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1213166 сходен до степени смешения с товарным знаком «SIMRAD» (свидетельство № 64309 с приоритетом от 15.12.1978), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Kongsberg Maritime AS, Strendpromenaden Postbox 111, N-3191 Horten, Norway.

В поступившем 15.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

В противопоставленную регистрацию №64309 были внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя, в результате чего препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1213166 в отношении товаров 09 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1213166 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.04.2014) приоритета знака по международной регистрации №1213166 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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

Знак по международной регистрации №1213166 представляет собой словесное обозначение «SIMRAD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №64309 представляет собой словесное обозначение «SIMRAD», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1213166 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставленные обозначения являются тождественными. Данный довод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя противопоставленного знака, в результате чего адрес правообладателя в настоящее время совпадает с адресом заявителя.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1213166 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.03.2016, отменить решение Роспатента от 21.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной заявке №1213166 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.