

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.08.2009, поданное ФУНАЙ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006711056/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006711056/50 с приоритетом от 26.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «FUNAI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и расположенного над ним круга с вписанным в него стилизованным изображением буквы «F».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.05.2009 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 9 класса МКТУ. В отношении остальных товаров было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров 9 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ с

ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №296982.

Кроме того экспертизой указано, что в отношении товаров 9 класса МКТУ – «видеоплееры, видеокамеры, телевизоры» заявитель уже имеет исключительное право на данное обозначение (свидетельство №92795), что не позволяет вынести решение о повторной регистрации этого товарного знака для данных товаров.

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

По мнению заявителя, основанием для регистрации является досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №296982 в отношении товаров 9 класса МКТУ в связи с неиспользованием.

В отношении товаров 9 класса МКТУ МКТУ – «видеоплееры, видеокамеры, телевизоры» правовая охрана заявленного обозначения не испрашивается.

Решение от 23.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №296982У [1] представлено в качестве приложения к возражению от 18.08.2009.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 9 класса МКТУ – «устройства для видеозаписи, устройства для проигрывания видеозаписей, устройства для проигрывания цифровых универсальных дисков, цифровых видеодисков/dvd плееры, устройства записи цифровых универсальных дисков, цифровых видеодисков/dvd-рекордеры, устройства записи на жесткий диск, жидкокристаллические телевизоры, плазменные телевизоры, цифровые фотокамеры и цифровые устройства печати изображений».

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

С учетом даты (26.04.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

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, состоящее из словесного элемента «FUNAI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и расположенного над ним круга с вписанным в него стилизованным изображением буквы «F».

Противопоставленный в товарный знак по свидетельству №296982 представляет собой словесное обозначение «FUNAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества и графического сходства словесных элементов «FUNAI».

Товары 9 класса МКТУ сравниваемых обозначений, исключенные в заключении экспертизы, однородны, так как относятся к одной родовой (видовой) группе.

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

Вместе с тем, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №296982 в отношении товаров 9 класса МКТУ в связи с неиспользованием на основании решения Роспатента от 23.07.2009 исключает возможность его противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении оспариваемых в возражении товаров 9 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.08.2009, изменить решение о государственной регистрации от 18.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09— устройства для видеозаписи, устройства для проигрывания видеозаписей, устройства для проигрывания цифровых универсальных дисков, цифровых видеодисков/dvd плееры, устройства записи цифровых универсальных дисков, цифровых видеодисков/dvd-рекордеры, устройства записи на жесткий диск, жидкокристаллические телевизоры, плазменные телевизоры, цифровые фотокамеры и цифровые устройства печати изображений.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.