

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, рассмотрела возражение от 27.06.2011, поданное ДжСК «Юкон Эдванст Оптикс Уолдуайд», Литва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009707720/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009707720/50 с приоритетом от 13.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен в виде круга, образованного контрастными геометрическими фигурами различной формы. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «PULSAR», выполненный буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в белом и синем цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 28.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009707720/50 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент «Пульсар», по свидетельству № 238305.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным, поэтому при оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует руководствоваться ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями;

- сравниваемые обозначения при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает опасность их смешения в гражданском обороте;

- изобразительные элементы сопоставляемых обозначений существенным образом отличаются друг от друга как по виду, так и по смысловому наполнению;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака фокусирует на себе внимание при восприятии знака за счет своего композиционного расположения;

- фонетическое несходство сравниваемых обозначений обусловлено разным звуковым составом их словесных элементов, поскольку заявленное обозначение произносится как «палса», противопоставленный знак – «пульсар»;

- с учетом всех различий заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не будут ассоциироваться друг с другом в целом;

- согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правовая охрана противопоставленного товарного знака истекла;

- кроме того, заявителем подано заявление о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя знака.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009707720/50.

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

С учетом даты (13.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 требованиями пункта 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил (подпункты (а) – (в)).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «PULSAR», выполненным буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент. Правовая охрана испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238305 представляют собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Пульсар», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 238305 предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал их сходство в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «PULSAR» и «Пульсар» (PULSAR – пульсар (англ.), пульсар (нем.), пульсар (франц.), пульсар (итал.), ударять по струнам / клавишам (исп.) – см. lingvo.yandex.ru), несущих основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Довод заявителя о несходстве словесных элементов «PULSAR» и «Пульсар» с точки зрения фонетического критерия сходства является неубедительным, поскольку для среднего российского потребителя наиболее вероятными является прочтение «пульсар».

В связи с изложенным, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238305 следует признать сходными, несмотря на некоторые различия в их графическом исполнении.

Сравнительный анализ товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2009707720/50, и товаров, приведенных в перечне свидетельства № 238305, свидетельствует об их однородности, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид. Следует отметить, что заявителем данный вывод не оспаривается.

Вместе с тем заявителем указано на дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения.

Согласно сведениям Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству № 238305, противопоставленного заявленному обозначению в решении Роспатента от 28.03.2011, была прекращена 15.06.2011 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Таким образом, упомянутый товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2009707720/50 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.06.2011, отменить решение Роспатента от 28.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009707720/50.