

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 26.01.2012, поданное Интернэшнл Бизнес Машинс Корпорейшн, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722963/50 (далее - решение Роспатента) от 28.10.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010722963/50 с приоритетом от 14.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.10.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №234514, зарегистрированным на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 26.01.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №234514 визуально несходны, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет присутствия в противопоставленном знаке графического элемента в виде треугольника;

- товары 09 класса МКТУ «запоминающие устройства на магнитной ленте; накопители на магнитной ленте; кассеты магнитной ленты; компакт-кассеты и товары, содержащиеся в них, а именно, компьютерное программное обеспечение и программно-аппаратное обеспечение, встроенные программы и программные драйверы; детали, части и принадлежности, включенные в 9 класс, для всех вышеуказанных товаров» не однородны товарам «аудиокассеты», поскольку имеют разное функциональное предназначение, разные каналы сбыта, разную ценовую категорию и предназначены для разного круга потребителей;

- рассматриваемые знаки сосуществуют в США и Евросоюзе;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №234514 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о деятельности компании Альто Профешнл, ЛЛК [1];
- распечатка из сети Интернет о деятельности компании заявителя [2];
- распечатка из сети Интернет о производимых заявителем товарах [3];
- распечатка из базы данных ОНМ и United States Patent and Trademark Office [4];
- копия письма-согласия [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам в подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 28.10.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенного в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.07.2010) поступления заявки №2010722963/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.07.2010 испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №234514 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «LTO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде равнобедренного треугольника, который расположен перед словесным элементом. Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 09 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию словесный элемент «LTO».

Наличие графического элемента в противопоставленном знаке не приводит к иному восприятию словесных элементов. Исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными.

Анализ однородности услуг показал, что согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» - «<http://dic.academic.ru>»):

- аудиокассета – это пластмассовая плоская коробка, содержащая магнитную ленту, использующуюся в магнитофоне для записи и воспроизведения звучащих текстов или музыки;

- запоминающие устройство – это блок вычислительной машины или самостоятельное устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения информации.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе (магнитные носители информации), а также имеют одно назначение (хранение информации) и рассчитаны на одинаковый круг потребителей, в силу чего они являются однородными.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил палаты по патентным спорам, палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [5], содержащее согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №234514 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «LTO» по заявке №2010722963/50 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010722963/50.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.01.2012, изменить решение Роспатента от 28.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010722963/50.