

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 26.09.2012, поданное компанией «МИЦУБИСИ РЕЙОН КО., ЛТД.», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010729034, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010729034 с приоритетом от 08.09.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «STERAPORE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.06.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства, аппараты, приборы для удаления и отделения, сепарации бактерий, микробов, микроорганизмов и пирогенов». Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 11 класса МКТУ («части, детали для вышеуказанных устройств, аппаратов, приборов; мембраны, состоящие из полых волокон с микропорами, используемые в качестве очищающих элементов для фильтров и очистных устройств, аппаратов, приборов») мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «STYROPOR» по свидетельству № 19970, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам 01, 11 и 17 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака «STYROPOR» по свидетельству № 19970 (компанией «БАСФ СЕ», Германия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 11 класса МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 19.10.2012).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.10.2012, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 19.10.2012 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «STERAPORE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.09.2010 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 19970 (с приоритетом от 09.06.1961) представляет собой словесное обозначения «STYROPOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 09, 17, 19, 20 и 28 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («STERAPORE» – «STYROPOR») показал, что они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные звуки.

В силу указанного сравниваемые обозначения, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что перечень товаров противопоставленной регистрации товарного знака не содержит товаров 11 класса МКТУ.

Все товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 01 и 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение, ввиду чего они не являются однородными.

Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака «STYROPOR» по свидетельству № 19970 (компанией «БАСФ СЕ», Германия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 11 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 19.10.2012 [1].

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 19970 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 11 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010729034.