

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.03.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.01.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704937/50, поданное ОАО «Соликамский магниевый завод», г. Соликамск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011704937/50 с приоритетом от 22.02.2011, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении 01, 06 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «СМЗ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 09.01.2013 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 01 класса МКТУ и товаров 06 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 и 06 классов МКТУ на основании статьи 1477 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявитель по заявке №2011704937 уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак по свидетельству №108235 в отношении товаров 01 и 06 классов МКТУ, и, кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «СМЗ» по свидетельству №273919 с приоритетом от 22.02.2011 в отношении однородных товаров 01 и 06 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с истечением срока правовой охраны товарного знака и необходимостью расширить перечень производимой продукции ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2011 году подало заявку №2011704937 на регистрацию товарного знака;

- 05.10.1992 на ОАО «Соликамский магниевый завод» был зарегистрирован товарный знак и получено свидетельство № 108235 (заявка № 143903) в отношении товаров 01 класса МКТУ - двуокись титана, раствор гипохлорита кальция, пульпа гипохлорита кальция, плав хлоридов (редкоземельных) металлов, тантала гидроокись техническая, ниобия пентаоксид, ниобий (V) хлорид, тантал (V) хлорид, кальция хлорид (кальций хлористый из щелоков), флюс хлоркалийевый, калимаг гранулированный; товаров 03 класса МКТУ - отбеливающие средства; товаров 06 классов МКТУ - магний, магниевые сплавы. В 2001 году была подана заявка на продление срока действия регистрации товарного знака с незначительным изменением отдельных элементов знака (графического изображения букв), не меняющих его существо, следовательно, товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак по свидетельству №273919 зарегистрированы в отношении однородных товаров, однако противопоставленный знак имеет более поздний приоритет относительно товарного знака под № 108235, зарегистрированного на имя ОАО «Соликамский магниевый завод» (дата подачи заявки 08.10.1991г.);

- ОАО «Соликамский магниевый завод» обратилось в палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273919, данное возражение было удовлетворено, в связи с чем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №273919 признана недействительной полностью, таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 273919, в настоящий момент не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке 2011704937;

- в связи с продлением срока действия товарного знака по свидетельству № 108235 на имя ОАО Соликамский магниевый завод» заявитель обратился в ФИПС с письмом от 20.09.2012 с просьбой исключить по заявке № 2011704937 ряд товаров, а именно: 01 класса МКТУ – «диоксид титана; ниобия пентаоксид; тантала пентаоксид; ниобия хлорид; тантала хлорид; кальций хлористый; флюс хлоркалийевый; раствор гипохлорита кальция» и 06 класса МКТУ «магний и магниевые сплавы». Данная просьба была удовлетворена.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 09.01.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 - «оксиды редкоземельных металлов; карбонаты редкоземельных металлов» и 06 - «титан» классов МКТУ.

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

С учетом даты (22.02.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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.

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, с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СМЗ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, которые образуют композицию букв в круге.

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №108235 представляет собой словесное обозначение «СМЗ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, которые образуют композицию букв в круге. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03 и 06 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №273919 представляет собой словесное обозначение «СМЗ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, которые образуют композицию букв в круге. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 06 и услуг 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие статье 1477 Кодекса показал, что в целом перечни товаров сравниваемых противопоставленного товарного знака по свидетельству №108235 и заявленного обозначения отличаются, при этом следует отметить, что и перечень товаров 01 класса МКТУ и товаров 06 класса МКТУ в этих регистрациях не являются тождественными, поскольку имеют различия в формулировках наименований товаров.

Таким образом, несмотря на тождество сравниваемых обозначений, указанные различия в перечнях товаров и услуг позволяет рассматривать эти регистрации в качестве вариантов знака, принадлежащего одному лицу, с отличием в объемах правовой охраны.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статье 1483 Кодекса показал, что сравниваемые знаки являются тождественными и содержат однородные товары 01 и 06 классов МКТУ. Однако, коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении поступившего возражения, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011704937.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что 27.02.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №273919 признана недействительной полностью.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №273919 не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011704937 в отношении товаров 01, 06 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.03.2013, изменить решение Роспатента от 09.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704937.