

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 19.05.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Ижевский радиозавод», г.Ижевск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707071/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009707071/50 с приоритетом от 06.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SIRIUS», выполненное оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.01.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №407353 с приоритетом от 28.04.2008, зарегистрированным на имя Джумейра Интернешнл ЛЛК, Объединенные Арабские Эмираты, для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарными знаками «Сириус», «Sirius» по свидетельствам №№315475, 315476, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества Научно –внедренческое предприятие «Болид» для однородных товаров 09 класса МКТУ [2,3];

- с товарным знаком «Сириус» по свидетельству 290529, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сириус- Телеком» для однородных товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «Sirius» по свидетельству № 274092, зарегистрированным на имя «Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «Траст Трейдинг» для однородных товаров 09 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «Сириус» по свидетельству № 213265, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма СИРИУС» для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [6];

- со знаком «Sirius» по международной регистрации №873756, зарегистрированным на имя «Siemens Aktiengesellschaft» для однородных товаров 09 класса МКТУ [7];

- со знаком «Sirius» по международной регистрации № 653571, зарегистрированным на имя «SYCOMEX, societate anonume» для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ [8];

- со знаком «Sirius» по международной регистрации №672575, зарегистрированным на имя «Siemens Aktiengesellschaft» для однородных товаров 09 класса МКТУ [9];

- с товарным знаком «Сириус» по свидетельству № 279869, зарегистрированного на имя «Автономная некоммерческая организация «НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [10].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- все противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для неоднородных товаров 09 класса МКТУ;

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении уточненного перечня товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.04.2009) приоритета заявки №2009707071/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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 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 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. По ходатайству заявителя правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ «антенны; системы наблюдения за мобильными объектами с использованием спутников; аппаратура для наблюдения с использованием спутниковых сигналов; передатчики спутниковых сигналов; приемники спутниковых сигналов; модемы; радиоприемники; навигационные приборы с использованием спутниковых сигналов; приборы записи спутниковых сигналов; приборы записывающие дистанционные; носители информации магнитные; носители информации оптические; схемы интегральные; схемы печатные».

С учетом скорректированного перечня, в отношении которых испрашивается регистрация анализ сходства проводился с товарными знаками [2,3,4,5,7,8,9], зарегистрированными в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2,3,4,5] являются комбинированными, однако, основную индивидуализирующую функцию в них выполняет словесный элемент.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Сириус/Sirius».

Словесные элементы сравниваемых обозначений [2.,4] в отличие от заявленного обозначения выполнены буквами русского алфавита, что позволяет признать их несходными по графическому критерию сходства, однако, указанный критерий не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом при наличии тождества их словесных элементов по семантическому и фонетическому критериям.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ скорректированного перечня «антенны; системы наблюдения за мобильными объектами с использованием спутников; аппаратура для наблюдения с использованием спутниковых сигналов; передатчики спутниковых сигналов; приемники спутниковых сигналов; модемы; радиоприемники; навигационные приборы с использованием спутниковых сигналов; приборы записи спутниковых сигналов; приборы записывающие дистанционные; носители информации магнитные; носители информации оптические; схемы интегральные; схемы печатные», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 09 класса МКТУ «навигационные приборы», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №873756 [7], и товары 09 класса МКТУ «устройства обработки информации и вычислительные машины», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №653571 [8] показал что, они соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей. Так, «навигационные приборы» это электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты), а также параметров

движения (скорости и направления движения и т.д.) для наземных, водных и воздушных объектов.

Поскольку сравниваемые обозначения содержат тождественный словесный элемент «SIRIUS», вероятность смешения товаров, маркированных этими обозначениями, велика, в связи с этим перечень товаров, который признается однородным, расширяется.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ свидетельствует о сходстве указанных знаков до степени смешения.

В Палату по патентным спорам 21.09.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, относятся к связи и предназначена для приема или передачи информации по спутниковому каналу связи;

- такие специализированные, приемники и передатчики спутниковых сигналов, разработанные для одной конкретной системы, не могут быть использованы в другой, они не могут войти в состав каких бы то ни было приборов, то есть не могут быть включены как составная часть в иные приборы и аппаратуру, кроме входящих в конкретную спутниковую систему, для которой они разработаны;

- заявитель просит принять решение о регистрации в отношении товаров 09 класса МКТУ: «передатчики спутниковых сигналов для систем спутниковой связи; приемники спутниковых сигналов для систем спутниковой связи».

Что касается довода заявителя, касающегося корректировки перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, то он не может быть учтен, так как указанные товары отсутствовали в первоначально заявленном перечне.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2011