

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 01.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Micron Technology, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479.

Международная регистрация №1161479 знака «BALLISTIX» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 02.05.2013 на имя заявителя – Micron Technology, Inc., 8000 S. Federal Way Boise ID 83716 (US), в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1161479 представляет собой словесное обозначение «BALLISTIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 12.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1161479 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1161479 является сходным до степени смешения со:

- словесными товарными знаками «БАЛЛИСТИК» и «BALLISTIQ» (свидетельства №259806, №249194 с приоритетом от 01.11.2002), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "С-Логистик", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер.Елино, ул.Авторемонтная, стр.3, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- словесным обозначением «BALLISTIC» (заявка №2013723241 с приоритетом от 06.03.2013), заявленным ранее в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ на имя Рамбле Энтертейнмент, Инк., корпорация штата Делавэр, 1300 Айлэнд Драйв, Сьют 103, Редвуд Сити, СА 94065, Соединенные Штаты Америки. В дальнейшем указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №562643 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.10.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ «mémoires informatiques [matériel informatique]; composants d'ordinateur personnel, à savoir modules de mémoire (устройства компьютерной памяти; комплектующие для персональных компьютеров, а именно, модули памяти)», в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479, не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «услуги в области развлечений, а именно предоставление онлайн игр с активными действиями и в жанре единоборств», так как имеют разное назначение, разные способы реализации;

- по мнению заявителя, знак по международной регистрации №1161479 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 562643, №259806, №249194, поскольку они имеют разное звучание, семантическое значение;

- знак по международной регистрации №1161479 не является графически сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №259806, поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, а с противопоставленными знаками по свидетельствам №562643, №249194 – за счет конечных согласных («X»/«C»/ «Q»);

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №259806, №249194, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1161479 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1161479 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью "С-Логистик", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Елино, ул.Авторемонтная, стр.3 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 02.05.2013 международной регистрации №1161479 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 обозначения 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 обозначения 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1161479 представляет собой словесное обозначение «BALLISTIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1161479 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №562643 [2] представляет собой словесное обозначение «BALLISTIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249194 [3] представляет собой словесное обозначение «BALLISTIQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259806 [4] представляет собой словесное обозначение «БАЛЛИСТИК», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1161479 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), словесный элемент «BALLISTIX» является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не возможно.

В связи с указанным выше возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых знаков.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «BALLISTIX / BALLISTIC / BALLISTIQ / БАЛЛИСТИК» обусловлено идентичностью состава гласных, близостью состава согласных букв (причем совпадают начальные звуки (баллистик), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков), а также одинаковым расположением сходных звуков. Отличие заключается в наличии в знаке по международной регистрации №1161479 последнего звука [-C], который отсутствует в противопоставленных товарных знаках [2, 3, 4].

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов [2, 3] заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков в целом за счет фонетического и графического факторов сходства словесных элементов.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479 «*mémoires informatiques [matériel informatique]; composants d'ordinateur personnel, à savoir modules de mémoire* (устройства компьютерной памяти; комплектующие для персональных компьютеров, а именно, модули памяти)» и услуги 41 класса МКТУ «услуги в области

развлечений, а именно предоставление онлайн игр с активными действиями и в жанре единоборств», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, не дополняют друг друга, не используются одновременно, не имеют общего круга потребителей.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479 и товары 09 класса МКТУ, относящиеся к компьютерному оборудованию, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3, 4], являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров (оборудование для обработки информации), имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1161479 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками [3, 4], что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1161479 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Общество с ограниченной ответственностью "С-Логистик", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Елино, ул.Авторемонтная, стр.3 - правообладатель противопоставленных товарных знаков [3, 4], выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1161479 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности.

Представленное согласие устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2015, отменить решение Роспатента от 12.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161479 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.