

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 21.04.2010, поданное компанией ТехниЗат Дигиталь Гмбх, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №957822, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №957822 является компания ТехниЗат Дигиталь Гмбх, Германия (далее - заявитель).

Международная регистрация №957822 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 11.03.2008 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Знак представляет собой словесное обозначение «SkyStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.10.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее поданным (28.11.2007) на регистрацию на имя Кононова Алексея Александровича словесным обозначением «SKYSTAR» по заявке №2007737112/50.

В возражении от 21.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке №2007737112/50 было вынесено решение о регистрации 30.07.2009, однако на дату вынесения решения и по настоящее время пошлина за регистрацию товарного знака заявителем не оплачена и сроки для такой оплаты уже истекли;

- заявителем не подавалось ходатайство о восстановлении пропущенного срока и не оплачивалась регистрационная пошлина с учетом шестимесячного льготного срока;

- таким образом заявка №2007737112/50 должна быть признана отозванной и не может являться препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №957822.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №957822 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление ВОИС от 18.01.2010 [1];
- распечатка из базы данных Роспатента о состоянии делопроизводства по заявке №2007737112/50 [2];
- письмо, поданное в Роспатент относительно заявки №2007737112/50 [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (11.03.2008) международной регистрации №957822 правовая база для оценки её охраноспособности 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 пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными

на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно пункту 6 (2) 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 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 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 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 №957822 представляет собой словесное обозначение «SkyStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при этом буквы «S» в словесном элементе выполнены заглавными.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее заявленного на регистрацию на имя другого лица, в том числе для товаров 09 класса МКТУ, обозначения по заявке №2007737112/50.

Противопоставленное обозначение представляет собой слово «SKYSTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Сопоставляемые знаки являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «SkyStar»/«SKYSTAR» (небесная звезда, см. <http://lingvo.yandex.ru>), а товары 09 класса МКТУ, указанные в их перечнях, однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (комплектующие компьютеров). Вывод Роспатента о сходстве знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Что касается правового статуса заявки №2007737112/50, то согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2010 была осуществлена государственная регистрация товарного знака и выдано свидетельство №403228 (сведения опубликованы 12.04.2010).

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает обозначение по заявке №2007737112/50 (свидетельство №403228) как препятствие для предоставления правовой охраны международной регистрации №957822 на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2009.