

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 11.03.2012, поданное «ВАРТА Микробаттери ГмбХ», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837496, при этом установлено следующее.

Действие знака по международной регистрации №837496, зарегистрированного в Международном бюро ВОИС 24.07.2004 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, распространено на Российскую Федерацию с 15.12.2009 в соответствии с последующим указанием.

Знак по международной регистрации №837496 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «power one», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный в конце слова, выполненный в виде сферических линий.

Решением Роспатента от 29.11.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837496.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации

№837496 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №837496 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №264402 с приоритетом от 19.10.2001, зарегистрированным на имя ООО «Микроник Пресс», Россия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.11.2011, аргументируя следующими доводами:

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается оптовой торговлей офисными машинами и оборудованием и не осуществляет производство каких-либо товаров. Заявитель же активно использует товарный знак «POWER ONE» для маркировки батареек, аккумуляторов и прочих электрических приборов;

- для устранения препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №837496 заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402 в отношении части товаров 09 класса МКТУ;

- к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны упомянутого знака было прекращено досрочно в отношении части товаров 09 класса МКТУ, что устранило препятствие для предоставления правовой охраны знаку «POWER ONE» по международной регистрации №837496.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837496 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию решения Роспатента от 05.12.2011 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (15.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №837496 включает в себя вышеупомянутый 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).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту (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.

Знак по международной регистрации №837496 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «power one», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде сферических линий, расположенный в конце слова.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «POWER ONE» по свидетельству №264402 – (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «power one» («power» переводится с английского как «производитель, могущество, власть», «one» - как «единица, номер один, см. www.yandex.slovari.ru).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между сопоставляемыми знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия,

обусловленные наличием в знаке (1) изобразительного элемента в виде сферических линий, а также выполнением словесных элементов разными шрифтами. Вместе с тем, графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что часть товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как «аккумуляторные пластины; аккумуляторы электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей, батареи анодные, батареи гальванических элементов и др.» и все товары 09 класса МКТУ, содержащихся в перечне международной регистрации №837496, однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации №837496 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ следует признать правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 15.03.2012 принятия возражения к рассмотрению досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №264402 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 05.12.2011.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837496 для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение от 11.03.2012, отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837496 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.