

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 06.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105812, поданное компанией Панасоник Корпорейшн, Япония, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «TOUGHPAD» была произведена Международным Бюро ВОИС 22.12.2011 за №1105812 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Panasonic Corporation (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1105812 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «TOUGHPAD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.08.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1105812. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1105812 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1105812 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 461421, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 11.03.2014 поступило возражение от 06.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105812, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1105812 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 461421 отличаются по фонетическому критерию сходства;

- наличие в противопоставленном товарном знаке букв «HP» привносит в противопоставленный знак дополнительные отличия, которые основаны на известности компании «HEWLETT PACKARD» ;

- словесный элемент «TOUCHPAD», входящий в состав противопоставленного товарного знака? является значимым словом английского языка, которое имеет множество значений, а словесный элемент «TOUGHPAD», входящий в состав международной регистрации №1105812? является фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105812 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (22.12.2011) приоритета международной регистрации №1105812 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. При этом 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 №1105812 является комбинированным, состоящим из прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «TOUGHPAD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

HP TOUCHPAD

Противопоставленный товарный знак « HP TOUCHPAD» по свидетельству №461421 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Несмотря на то, что знак по международной регистрации №1105812 является комбинированным, доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «TOUGHPAD».

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными, ввиду фонетического и графического сходства словесных элементов «TOUGHPAD»/ «TOUCHPAD», обусловленного совпадением начальных и конечных частей, одинаковым расположением звуков и отличием в одну букву. При этом отличающиеся буквы «G/C» очень близки в написании.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц. Изобразительный элемент в виде прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «TOUGHPAD» не придает знаку дополнительной различительной способности.

Словесное обозначение «TOUGHPAD» не является лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1105812, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одному виду товаров «компьютеры».

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1105812 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №461421 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2013.