

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 07.11.2012, поданное ООО «Связь Ритейл», г. Магнитогорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701757/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ULTRONIKA» по заявке №2011701757/50 с приоритетом от 27.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.07.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «УЛЬТРОН» (свидетельство №243264 с приоритетом от 30.11.2001, срок действия регистрации продлен до 30.11.2021), зарегистрированным

на имя ЗАО «ТРАКТ», 109429, Москва, 14-й км МКАД, домовладение 10 в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.11.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что заявленное обозначение «ULTRONIKA» и противопоставленный товарный знак «УЛЬТРОН» не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные фонетические отличия, обусловленные разным количеством слогов и произношением звука [л] в сравниваемых обозначениях.

Кроме того, заявитель ограничил перечень испрашиваемых для регистрации услуг 35 класса МКТУ: распространение товаров для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа следующих товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701757 также в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.01.2011) поступления заявки №2011701757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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.

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

Заявленное обозначение по заявке №2011701757 представляет собой слово «ULTRONIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение является фантазийным и смыслового значения не имеет, произносится как [у-л-т-р-о-н-и-к-а].

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701757 основано на наличии сходного до степени смешения знака «УЛЬТРОН» по свидетельству №243264 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Товарный знак по свидетельству №243264 также является словесным и представляет собой слово «УЛЬТРОН», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Слово «УЛЬТРОН» не имеет смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического критерия сходства словесных элементов «ULTRONIKA» и «УЛЬТРОН» за счет фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение в начальной позиции с совпадением первых шести звуков.

Что касается визуального критерия сходства, то следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены с использованием типовых шрифтов, не имеющих каких-либо графических особенностей, в связи с чем можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений.

Отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства, что также свидетельствует о второстепенности этого критерия при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №243264, относящихся к средствам защиты и спасательному оборудованию.

Вместе с тем анализ скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «распространение товаров для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа следующих товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления

электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры» показал, что указанные услуги соотносятся с такими услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как «реализация товаров». Принимая во внимание то, что указанная услуга 42 класса МКТУ не конкретизирована какими-либо конкретными товарами, можно сделать вывод о том, что сопоставляемые услуги 35 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака соотносятся друг с другом как общее и частное, относятся к одной и той же сфере деятельности – торговле, следовательно, являются однородными.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 23.07.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2012.