

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 30.07.2012. Данное возражение подано компанией «Гарретт Электроникс, Инк.», 1881 Вест Стейт Стрит, Гарланд Техас 75042, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010726278, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010726278 на регистрацию словесного обозначения «GARRETT METAL DETECTORS» была подана на имя заявителя 13.08.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010726278 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «GARRETT SUPER SCANNER», свидетельство № 373722, приоритет от 27.04.2007, «Гарретт Электроникс, Инк.», 2814 Нашенал Драйв, Гарленд, Техас 75041-2397 [1].

Кроме того, в заключении указано, что словесные элементы «METAL DETECTORS» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 30.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что оба знака принадлежат одному и тому же лицу. Разночтения в адресе компании в настоящий момент устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010726278 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложена копия свидетельства № 373722 с внесенными изменениями (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.08.2010) заявки №2010726278 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «GARRETT METAL DETECTORS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «металлодетекторы (металлоискатели)».

Элемент «METAL DETECTORS» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем также не оспаривается.

Противопоставленный знак «GARRETT SUPER SCANNER» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «ручные досмотровые металлодетекторы (металлоискатели)». Элемент «SUPER SCANNER» является неохраняемым.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «GARRETT», а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в наименование правообладателя противопоставленного знака [1] 25.06.2012 были внесены изменения, и в настоящий момент заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] – одно и то же лицо – «Гарретт Электроникс, Инк.», 1881 Вест Стейт Стрит, Гарланд Техас 75042, США.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 30.07.2012, отменить решение Роспатента от 14.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010726278.