

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 24.05.2011 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №980859, поданное СИТИЗЕН КАМЕРА (Эйч Кей) Лимитед, Гонконг (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №980859 с приоритетом от 04.08.2008 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «appareils et instruments cinématographiques, de pesage, de mesurage; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou d'images; machines, appareils électroniques et leurs parties, diodes lumineuses; batteries et piles; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques» является Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo 188-8511, Япония (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №980859 представляет собой словесное обозначение «CITIZEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2011 изложено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №980859 в отношении товаров 9 класса МКТУ, за исключением – «приборы и инструменты для измерения; приборы и инструменты для накопления электричества; батареи и элементы питания; магнитные носители информации» и товаров 11 класса МКТУ, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №980855 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее заявленным на регистрацию на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком по свидетельству №433392;
- сходство сравниваемых обозначений основано на их фонетическом и семантическом тождестве и графическом сходстве;
- часть товаров 9 класса МКТУ - «appareils et instruments cinématographiques, de pesage; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou d'images; machines, appareils électroniques et leurs parties, diodes lumineuses; disques acoustiques» оспариваемой международной регистрации однородны товарам 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;
- товары 11 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны полностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №980859 недействительным для вышеуказанных товаров.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной регистрации №980859 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №980859 представляет собой словесное обозначение «CITIZEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации с учетом изменений от 10.06.2010 действует только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «appareils et instruments cinématographiques, de pesage, de mesurage; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou d'images; machines, appareils électroniques et leurs parties, diodes luminescentes; batteries et piles; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques».

Следовательно, возражение от 24.05.2011 в части товаров 11 класса МКТУ не может быть рассмотрено.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №433392 также представляет собой словесное обозначение «CiTiZEN», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Товарный знак охраняется в отношении, в том числе, товаров 9 класса МКТУ – «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые аппараты и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для тушения огня; фотоаппараты цифровые, фотоаппараты аналоговые; объективы для фотоаппаратов; бинокли; подзорные трубы; чехлы для фотоаппаратов; сумки для фотоаппаратов».

.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества (citizen – *англ.* «гражданин», см. Яндекс.Словари) и графического сходства обозначений «CITIZEN» и «CiTiZEN».

Указанные в возражении товары 9 класса МКТУ и товары 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, так как имеют одинаковые род, назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод о сходстве знаков и однородности товаров правообладателем не оспаривается.

На основании изложенного, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении вышеуказанных однородных товаров 9 класса МКТУ и, следовательно его регистрация противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.05.2011 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №980859 недействительным в отношении товаров 9 класса МКТУ – «appareils et instruments cinématographiques, de pesage, appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou d'images; machines, appareils électroniques et leurs parties, diodes lumineuses; disques acoustiques».