

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 23.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710311, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НОВОТЕХ», г.Пенза (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012710311 с приоритетом от 03.04.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой круг, внутри которого изображена композиция из геометрических фигур и словесный элемент «НОВОТЕХ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Новатэк Novatek» по свидетельствам № 308760, 359850, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица, поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- заявленное обозначение имеет свою характерную семантику;
- заявитель провел экспертное исследование на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, по результатам которого сравниваемые обозначения признаны несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012710311 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия акта экспертного исследования.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.04.2012) поступления заявки №2012710311 на регистрацию товарного знака 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.

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. 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 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.

Заявленное обозначение является комбинированными представляет собой круг, внутри которого расположены стрелки, различные геометрические фигуры и словесный элемент «НОВОТЕХ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «НОВАТЭК NOVATEK» по свидетельствам № 359850, 308760 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Словесные элементы сравниваемых обозначений сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку близок состав звуков, гласных и согласных.

Смысловые значения сравниваемых словесных элементов отсутствуют в каком-либо языке, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился, в то же время вырастает роль фонетического критерия сходства.

Написание слов «НОВОТЕХ» и «НОВАТЭК» буквами русского алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Несмотря на то, что заявленное обозначение является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент, который как указано выше, сходный по фонетическому критерию с противопоставленными товарными знаками.

Принимая сходство словесных элементов, следует считать сравниваемые обозначения сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении же однородности услуг следует отметить, что услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012710311 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных свидетельств показал следующее.

Авторы исследования не отрицают имеющееся сходство звучания сравниваемых обозначений со звуковой транскрипцией [нават'эх] и [наватэк]. Основное различие по их мнению обусловлено разным звучанием ударных слогов, коими по их мнению являются последние слоги.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на тот факт, что слова, являясь фантазийными, не имеют фиксированного ударения, то есть потребитель может поставить его (ударение) на любой слог, а возможно и несколько слогов.

Следовательно несходство словесных элементов сравниваемых обозначений, основанное на различии ударных слогов, не является убедительным.

Что касается визуальных различий, то они не отрицаются коллегией палаты по патентным спорам. Однако, при наличии сходных словесных элементов, которые являются доминирующими, признается сходство сравниваемых обозначений в целом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2013.