

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, рассмотрела возражение от 29.11.2012, поданное ЗАО «Научно-производственный центр «Оптика», г. Реутов, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011717366, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011717366 с приоритетом от 03.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВОРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «ВОРОН» по заявке №2011717366 было принято 05.10.2012 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 42 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 09 класса МКТУ оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «ВОРОН» в отношении части товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «ВОРОН/VORON» (свидетельства №№257599, 400174, 400175) ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 29.11.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, поскольку полагает, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются неоднородными.

По мнению заявителя, формулировка товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №257599, неправомерно заимствована из заголовка 09 класса, который указывает в общем виде только области, к которым товары в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров, в связи с чем заголовок класса не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе. В имеющейся формулировке указанные товары не идентифицированы, а объем прав владельца этого знака в части указанных товаров не определен.

Заявитель полагает, что принадлежность товаров к одной родовой/видовой группе является лишь одним из признаков, учитываемых при установлении однородности товаров, при этом отсутствие взаимозаменяемости для потребителя, особенности производства, исключаящие конкуренцию между производителями этих товаров, различия в назначении и сфере применения и вытекающие из этого различия внешнего вида не могут ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя конкретного товара.

В возражении приведен анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций, на основании которого сделан вывод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011717366 в отношении товаров 09 класса МКТУ:

извещатели линейные оптико-волоконные; программное обеспечение для систем охранной сигнализации; световоды оптические волоконные; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства сигнальные [охранная сигнализация].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.06.2011) поступления заявки №2011717366 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ВОРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №257599 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ВОРОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изображение ворона в виде черного силуэта, сидящего на решетке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для сигнализации, контроля [проверки]; сигнализация световая, механическая; сирены»*. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «ВОРОН».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №400175 представляет собой словесное обозначение, включающее слова «ВОРОН/VORON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов две строки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №400174 представляет собой комбинированное обозначение, включающее вертикально расположенный словесный элемент «VORON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква «V» наложена на изображение птицы с распахнутыми крыльями.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№400174, 400175 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания,*

измерения, спасания и 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, в том числе dvd-плееры; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; видеокамеры; видеокассеты; грампластинки; диапозитивы [фотография]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски (аудио-видео); ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; мультимпликации; наушники; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; проигрыватели; публикации электронные [загружаемые]; смарт-карточки; оборудование для тушения огня».

Анализ заявленного обозначения «ВОРОН» с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а графическое – использованием одинакового шрифта и алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством занимающих доминирующее положение в знаках словесных элементов «ВОРОН» и фонетическим тождеством словесных элементов «ВОРОН» и «VORON».

Визуальное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками №№257599, 400175 обусловлено использованием в словах

«ВОРОН» заглавных букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Что касается противопоставленного знака по свидетельству №400174, то оригинальная композиция и использование латинского алфавита в слове «VORON» обуславливает визуальное различие с заявленным обозначением, однако, принимая во внимание фонетическое тождество словесных элементов, в целом следует признать сходство этих обозначений.

Вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками заявитель не оспаривает.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, то, принимая во внимание высокую степень сходства знаков, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ВОРОН», коллегия считает возможным расширить диапазон товаров 09 класса МКТУ, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану товарного знака по заявке №2011717366, коллегия признает их однородность с товарами 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – сигнальному, компьютерному и электрическому оборудованию, и предназначены для использования в области охранной сигнализации.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении товаров 09 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ обозначение «ВОРОН» по заявке №2011717366 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и решение Роспатента от 0510.2012 следует признать обоснованным.

Что касается методологических аспектов при определении однородности товаров, поднятых в возражении, то в рамках данного возражения коллегия при сравнительном анализе обозначений использовала действующее законодательство и практику экспертизы, обобщенную в методических рекомендациях, утвержденных соответствующими приказами Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 05.10.2012.