

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 23.12.2014, поданное компанией Кемтура Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745290, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012745290 с конвенционным приоритетом 03.10.2012 подано 24.12.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в производстве, а именно, термопластичные полиуретаны и термопластичные эластомеры».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ULTRALAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ULTRALAST» по заявке №2012745290 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком «УЛЬТРАПЛАСТ» по международной регистрации №951412, которому ранее была предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В возражении от 23.12.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее:

- противопоставленный знак по международной регистрации не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как эти обозначения обладают фонетическими, визуальными и семантическими отличиями и не могут быть смешаны потребителем в хозяйственном обороте;
- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, не являются товарами массового потребления, эти товары имеют очень специфичное применение и предназначены для специалистов, которые знакомы со свойствами предлагаемой продукции либо внимательно знакомятся с ее характеристиками и прилагающейся к ней документацией, которая содержит указание на ее производителя, в силу чего у российского потребителя не может возникнуть представления о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, одному производителю;
- между заявителем и владельцем противопоставленного знака были проведены переговоры и достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака «ULTRALAST» по заявке №2012745290.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2014 и зарегистрировать товарный знак «ULTRALAST» по заявке №2012745290.

К возражению приложена копия письма-согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2015, был представлен оригинал вышеупомянутого письма – согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.10.2012) заявки №2012745290, 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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 «ULTRALAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «УЛЬТРАПЛАСТ» также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ULTRALAST» и «УЛЬТРАПЛАСТ», а также однородности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «ULTRALAST» по заявке №2012745290 в отношении заявленных товаров.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012745290.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.12.2014, отменить решение Роспатента от 24.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745290.