

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 16.11.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Наска», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008739535/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008739535/50 с приоритетом от 23.12.2008 заявлено на регистрацию Обществом с ограниченной ответственностью «Наска», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NASCА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 27.07.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008739535/50 для всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведения экспертизы были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- «NASC» по свидетельству №207956 [1] с приоритетом от 21.09.1999, зарегистрированный на имя Некоммерческого партнерства «Национальная Ассамблея спутниковой связи» для услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35, 42 классов МКТУ заявленного перечня;

- «НАСКА» и «NASKA» по свидетельствам №225216 [2] и №225217 [3], соответственно, с приоритетом от 05.02.2002, зарегистрированные на имя ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- «НАСК» и «NASC» по свидетельствам №288914 [4] и №301437 [5], соответственно, с приоритетом от 18.12.2003, зарегистрированные на имя ООО «Национальная Аэрокосмическая Консультационная фирма» для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2010 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемое решение незаконно, поскольку в перечне противопоставленных в заключении по результатам экспертизы товарных знаков отсутствуют товары 18, 25 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008739535/50 в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ (перечень уточнен заявителем на заседании коллегии 21.03.2011).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.12.2008) заявки №2008739535/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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, 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду

шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NASCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [2-5], так и комбинированный [1], включают словесные элементы «NASC» [1], [5] «НАСКА»[2], «NASKA» [3], «НАСК» [4].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что знаки включают либо фонетически тождественные («NASCA» и «НАСКА» [2], «NASKA» [3]), либо фонетически сходные (звуковое сходство обусловлено вхождением словесных элементов «NASC» [1], [5], «НАСК» [4] в заявленное обозначение «NASCA») словесные элементы, что приводит к выводу о сходстве обозначений в целом.

Вместе с тем в перечне противопоставленных товарных знаков [1-5] отсутствуют товары, однородные товарам 18, 25 классов МКТУ, указанным в перечне заявки №2008739535/50.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ с товарными знаками [1-5] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.11.2010, отменить решение Роспатента от 27.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008739535/50 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.