

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 02.07.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Энжитрон Рус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715525 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013715525 заявлено 08.05.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «PROTO», «video surveillance», выполненных буквами латинского алфавита в две строки. Справа от словесных элементов расположена буква «X», над которой изображено полукольцо из прерывистых дуговых линий.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №98778, правовая охрана которому ранее предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Стенли Блэк энд Декер Инк., США с приоритетом от 02.07.1990.

Кроме того, входящие в заявленное обозначение словесные элементы «video surveillance» (в переводе с английского языка – видеонаблюдение) являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 02.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака – компания Стенли Блэк энд Декер Инк., является производителем различных инструментов. При этом отсутствуют сведения о производстве и реализации на территории Российской Федерации товаров, которые были бы изготовлены правообладателем, либо под его контролем, маркированные обозначением «PROTO»;

- заявителем было подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации в связи с его неиспользованием в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- в результате переговоров в процессе судебного производства между компаниями заявителя и правообладателя противопоставленного знака было заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков, при этом правообладатель выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- риск смешения потребителем товаров, производимых компаниями заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации, отсутствует, поскольку компании осуществляют деятельность в различных сферах;

- компания заявителя производит и поставляет на рынок различные системы видеонаблюдения, включая аппаратные комплексы и программные продукты.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. оригинал письма – согласия;
2. копию соглашения о сосуществовании;
3. копию заявления правообладателя противопоставленной регистрации об ограничении перечня товаров 09 класса МКТУ;
4. рекламный буклет продукции заявителя.

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

С учетом даты (08.05.2013) подачи заявки №2013715525 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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.

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

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 а-в) 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

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



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «PROTO», «video surveillance», выполненных буквами латинского алфавита в две строки. Справа от словесных элементов расположена буква «X» над которой изображено полукольцо из прерывистых дуговых линий.

Противопоставленный товарный знак «PROTO» по свидетельству №98778 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявителем при подаче заявки на регистрацию словесные элементы «video surveillance» были заявлены как неохраняемые элементы (графа 526).

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №98778, основанное на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «PROTO» (в переводе с английского означает «первичный»).

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №98778 «приборы и инструменты электрические, оптические; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации; оборудование для обработки информации и вычислительные машины» показал, что они являются однородными, так как соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров, и, следовательно, решение Роспатента от 31.03.2015 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №98778 предоставил письмо, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Кроме того, заявителем было представлено соглашение о сосуществовании сравниваемых знаков, а

также правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №98778 ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ товарами «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки), используемые, в том числе для целей диагностики и тестирования».

Указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715525, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.07.2015, изменить решение Роспатента от 31.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715525.