

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 21.02.2013, поданное компанией СиЭсЭл Лимитед, Австралия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076033, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1076033 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.02.2011 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1076033 представляет собой словесный элемент «СиЭсЭл», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 27.11.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1076033 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1076033 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со

словесным товарным знаком «СиЭс» по свидетельству №428614 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 21.02.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2013, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;
- фонетическое отличие знаков состоит в разном количестве слогов, букв и звуков(6 и 4);
- заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, а противопоставленные знаки – из одного;
- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет разной длины;
- заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами кириллицы наименования заявителя CSL, а противопоставленный знак является транслитерацией аббревиатуры CS, образованной из первых букв первоначального правообладателя ЗАО «КомплектСервис» на английском языке;
- правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения, о чем свидетельствует прилагаемое письмо-согласие.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076033 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (09.02.2011) международной регистрации №1076033 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

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.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «СиЭсЭл», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «СиЭс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение знака [1] в заявленное обозначение. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений букв одного алфавита сближает их визуально. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку они не имеют смыслового значения.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1076033 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076033.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.02.2013, отменить решение Роспатента от 27.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076033 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.