

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 27.04.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009733259/50 поданное Закрытым акционерным обществом Научно- производственным предприятием ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ «НПП ОСТ» (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009733259/50 с приоритетом от 10.12.2009 заявлено на регистрацию на имя в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БИОСТРИМ BIOSTREAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.11.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, а в отношении товаров 11 класса МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№645229, 645537, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 27.04.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.11.2010:

- решением Роспатента от 20.05.2011 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№645537, 645229, которые были противопоставлены в решении Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения от 29.11.2010. Так как, указанные знаки являются единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.12.2009) заявки №2009733259/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

На основании 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, 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 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2009733259/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «БИОСТРИМ BIOSTREAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный знак «Biosteam» по международной регистрации № 645537 с конвенционным приоритетом от 14.09.1995 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 06, 07, 11, 16, 30, 34 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак «BIOSTEAM» по международной регистрации № 645529 с конвенционным приоритетом от 19.05.1995 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 06, 07, 11, 16, 30, 34 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «БИОСТРИМ/BIOSTREAM/BIOSTEAM», так как они имеют

одинаковое количество звуков, слогов, состав согласных и гласных (биострим-биостим).

Словесные обозначения «БИОСТРИМ/BIOSTREAM/BIOSTEAM» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

По графическому критерию сходства обозначения имеют некоторые отличия, например, выполнение их буквами различных алфавитов, которые, однако, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 11 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленных знаков решениями Роспатента от 20.05.2011 было прекращено в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2011, изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 29.11.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009733259/50.