

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 15.06.2012, поданное компанией Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как Шарп Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «SHARP» по заявке №2010733709, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010733709 было подано 20.10.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SHARP», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «SHARP» по заявке №2010733709 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.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «SHARP» сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №983300,

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 15.06.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим, семантическим и визуальным различием сравниваемых обозначений.

В возражении также отмечено, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, являющихся однородными с товарами 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации. Поскольку при экспертизе знака по международной регистрации №983300 более ранний товарный знак со словесным элементом «SHARP» по свидетельству №88083, правообладателем которого является заявитель, не был противопоставлен, то рассматриваемые обозначения не были признаны сходными до степени смешения в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Экстраполируя вышеописанную ситуацию на рассматриваемое дело, заявитель считает, что не следует признавать рассматриваемые знаки сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733709.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.10.2010) поступления заявки №2010733709 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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) указанного пункта.

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 «SHARP».

Противопоставленный знак по международной регистрации №983300 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «SHARP END», расположенные на фоне черного прямоугольника и выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, при этом слова расположены на разных уровнях и выполнены в различной

цветовой гамме: слово «SHARP» расположено над словом «END» и выполнено в контрастном белом цвете на черном фоне, а слово «END» - в красном цвете, в результате чего слово «SHARP» визуально доминирует в композиции знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определяется фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «SHARP».

Присутствие в противопоставленном знаке словесного элемента «END» не влияет на общий вывод о сходстве знаков, поскольку согласно фонетическим критериям сходства присутствует фонетическое вхождение одного словесного обозначения в другое, а семантическое сходство обозначений «SHARP» и «SHARP END» обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, в частности, смысловым совпадением слова «SHARP», который переводится с английского языка как «острый, остроконечный», и словосочетания «SHARP END» (острый конец) (см. Яндекс. Словари).

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничной продажей электрических машин, оборудования, аппаратов и приборов, производство которых традиционно осуществляется японской компанией Шарп Корпорейшн.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №983300 предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса, связанных с реализацией продукции и продвижением товаров.

Поскольку услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, носят родовой характер по отношению к услугам по продаже машин, оборудования, аппаратов и приборов, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке

№2010733709, т.е. эти услуги соотносятся как общее и частное, можно сделать вывод об их однородности.

В соответствии с изложенным, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении довода возражения о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленному знаку для товаров 16 класса МКТУ при наличии товарного знака «SHARP» по свидетельству №88083, ранее зарегистрированного на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, свидетельствует об отсутствии сходства между этими знаками, коллегия отмечает следующее.

Ссылка заявителя на принятое решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983300 не может быть принята во внимание, поскольку административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и принятие решения о предоставлении правовой охраны товарным знакам осуществляется по каждой заявке в зависимости от каждого конкретного случая.

Вместе с тем, коллегия считает возможным обратить внимание заявителя на то обстоятельство, что в данном случае решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983300 было принято после предварительного отказа со ссылкой на упомянутую более раннюю регистрацию товарного знака по свидетельству №88083. Перечень товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №983300, был ограничен с учетом исключения из него однородных товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 88083. Правовая охрана знака по международной регистрации №983300 не была оспорена.

Таким образом, вывод заявителя о возможности экстраполяции вышеописанной ситуации к данному делу является неубедительными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733709, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2012.