

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 28.04.2014, поданное компанией Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпорейшн), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720053, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012720053 подано 18.06.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение **BIG PAD**, в котором словесные элементы выполнены близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720053.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из двух неохраняемых слов «BIG PAD», имеющих следующее значение: BIG – большой, крупный; PAD – панель планшет.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что, несмотря на согласие заявителя включить словесные элементы «BIG PAD» в товарный знак в качестве неохраняемых, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть осуществлена, поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, при этом их графическое исполнение нельзя признать оригинальным. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, однако заявителем такие материалы не были представлены.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «BIGPAD» по свидетельству №494844, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов, при этом графический критерий не является определяющим, и сравниваемые знаки могут восприниматься как варианты знаков одного производителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель согласен с мнением экспертизы об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ. Не претендуя на исключительное право на описательное словосочетание «BIG PAD», заявитель рассматривает его как выполненное в определенном стилизованном

шрифте, как оно используется на товарах **BIG PAD** .

Вместе с тем заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №494844, поскольку обозначение, не способное выполнять индивидуализирующую функцию, не может нарушать права третьих лиц на их средства индивидуализации и противоречить положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элемента и имеет визуальные отличия от заявленного обозначения, т.е. сравниваемые знаки создают различное визуальное впечатление.

Заявитель полагает, что к заявленному обозначению и к противопоставленному товарному знаку должны применяться аналогичные положения закона: поскольку противопоставленный товарный знак зарегистрирован, несмотря на описательность элемента «BIG PAD», значит экспертизой признан отличительным элементом знака либо его изобразительный элемент, либо целостная комбинация словесного и изобразительного элемента. В заявленном же обозначении изобразительный элемент отсутствует, что отличает его от противопоставленного знака.

В возражении также приведена информация о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака является также правообладателем тождественного знака по международной регистрации №1169863, где присутствует запись о дискламации словесных элементов «BIG PAD» в отношении товаров 09 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что правообладатель не претендует на исключительное право на использование описательного элемента «BIG PAD», за исключением визуального исполнения в составе комбинированного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- рекламная информация об использовании заявителем обозначения «BIG PAD» (без перевода на русский язык);

- информация о международной регистрации №1169863.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (18.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение **BIG PAD**, в котором словесные элементы выполнены близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, словесные элементы которого имеют следующее значение: BIG – большой, крупный; PAD – (вчт., тех) панель, планшет.

В отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявленное обозначение носит описательный характер, указывая на вид и размеры товара, а в отношении иных товаров (в

частности, электрические утюги, электрические приспособления для завивки волос) будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Заявитель выразил свое согласие с тем, что словесные элементы «BIG PAD», включенные в заявленное обозначение, носят описательный характер, однако он полагает, что их визуальное исполнение делает возможным регистрацию товарного знака с включением словесных элементов «BIG PAD» в качестве неохраняемых.

Коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с данным утверждением, поскольку словесные элементы «BIG PAD» занимают доминирующее положение в композиции знака, а графическая манера исполнения этих словесных элементов не настолько оригинальна, чтобы привести к утрате ими словесного характера.

Таким образом, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720053 в связи с несоответствием ее требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы присутствует еще одно основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 494844



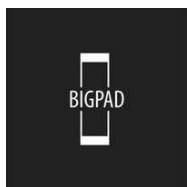
представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BIGPAD», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита и расположенный поверх вертикально ориентированной прямоугольной рамки на фоне черного квадрата. Товарный знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком показал фонетическое тождество и визуальное сходство доминирующих словесных элементов «BIG PAD» и «BIGPAD».

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012720053 и зарегистрирован товарный знак по свидетельству №494844, обусловлена принадлежностью их к одному роду и виду, одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, как указано выше, поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Тем самым исключительные права третьих лиц, в том числе правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №494844, не могут быть нарушены.

Что касается ссылки заявителя на существование тождественного противопоставленному товарному знаку знака по международной регистрации



№1169863 с конвенционным приоритетом от 31.01.2013, в котором в качестве неохраняемых элементов указаны словесные элементы «BIG PAD» в раздельном написании, то данное обстоятельство подтверждает вывод о неохраноспособности этого словосочетания.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2014.