

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.01.2012, поданное фирмой Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как Шарп Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700488/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010700488/50 с приоритетом от 12.01.2010 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Quattron», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «Q» - заглавная, остальные - строчные.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии заявителем была выделена заявка из первоначально поданной заявки, в результате чего, перечень товаров 09 класса МКТУ по рассматриваемой заявке №2010700488/50 сократился до следующих позиций «электронные словари; электронные органайзеры; персональные цифровые помощники; электронные калькуляторы; компьютеры; ноутбуки, портативные компьютеры, карманные калькуляторы» (далее - уточненный перечень).

Решением Роспатента от 18.10.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными элементами «Kwattron Кваттрон», «KWATRON» товарных знаков по свидетельствам №350807 с приоритетом от 21.12.2006 - [1] и №365617 с приоритетом от 25.06.2007 - [2], правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.01.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- различия по фонетическому критерию сходства обусловлены различным звуковым составом словесных элементов сравниваемых обозначений;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не сходны графически, ввиду различного словесного и буквенного состава, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака [2] входит изобразительный элемент;
- словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, не имеют семантического значения;
- ввиду общего несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] у потребителей не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных рассматриваемыми знаками одному производителю.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010700488/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (12.01.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «Quattron» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «Q» - заглавная, остальные - строчные.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Kwattron Кварттрон» по свидетельству №350807 - [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, при этом первые буквы «К» - заглавные, остальные - строчные. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №365617 - [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «KWATRON», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буква «Т» исполнена оригинальным образом, а также из помещенного слева от него изобразительного элемента в виде круга с двумя волнистыми линиями внутри него. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, оранжевом цветовом исполнении и в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «Quattron», «Kwattron Кварттрон», «KWATRON» показал их сходство, обусловленное тождеством их звучания.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку наличие в противопоставленном знаке [2] изобразительного элемента, а также наличие в составе противопоставленного товарного знака [1] двух словесных элементов не приносят в восприятие сравниваемых обозначений принципиального различия.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в данном случае является основным.

Часть товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] представляют собой родовые понятия («счетные машины, оборудование для обработки информации») по отношению к товарам 09 класса МКТУ, чем обусловлена их однородность.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Quattron» по заявке №2010700488/50 и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010700488/50 и использования его в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя старших знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2010700488/50 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2012, отменить решение Роспатента от 18.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010700488/50.