

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 28.09.2012, поданное Автономной некоммерческой организацией «Академия надежности», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724081, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010724081 с приоритетом от 23.07.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSIANLOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «RUSSIANLOCK» по заявке №2010724081 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 пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод мотивирован следующими доводами.

Заявленное обозначение является сложным словом, состоящим из двух слов «RUSSIAN» (русский) и «LOCK» (замок, запор, затвор), в силу чего не обладает

различительной способностью для части товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указывая на вид и место производства товаров и на назначение услуг.

В отношении другой части товаров и услуг регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Также было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LOCK» по свидетельству №414246, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 06, 35, 42 классов МКТУ.

В возражении от 28.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что включенное в заявленное обозначение часть слова LOCK, имеющего следующие варианты перевода с английского языка: 1) локон; листва деревьев; пучок (волос); клок (ваты, шерсти); 2) замок; запор; затвор; шлюз; сцепление; взаимное связывание; затор, пробка (в уличном движении); захват (в борьбе); стопор; запира́ть ключом, запира́ть на замок; сжимать, стискивать; фиксировать, блокировать; соединять, сплетать, сцеплять; шлюзовать; смыкать; смыкаться, с высокой степенью вероятности может быть воспринято в значении «сцепление, взаимное связывание», «затор, пробка (в уличном движении)», «фиксировать, блокировать», «соединять, сплетать, сцеплять, сцепляться» и т.д., в связи с чем само обозначение «RUSSIANLOCK» в целом вызывает полностью правдоподобные смысловые ассоциации, никоим образом не указывающие на товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №414246 по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства, и сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и зарегистрировать товарный знак «RUSSIANLOCK» по заявке №2010724081 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2012, заявитель представил оригинал письма – согласия владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №414246.

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

С учетом даты (23.07.2010) поступления заявки №2010724081 на регистрацию товарного знака, 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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.

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 или 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 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.

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) пункта (14.4.2.2) Правил.

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 «RUSSIANLOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из двух слов, одно из которых (LOCK) является лексической единицей английского языка и носит, как указано выше, полисемичный характер.

Таким образом, в целом заявленное обозначение, с учетом полисемичности его составляющей части «LOCK», в сочетании с первой частью «RUSSIAN» образует слово, смысл которого требует дополнительного рассуждения, домысливания и может восприниматься потребителем через различные ассоциации.

В силу указанного нет оснований для утверждения, что заявленное обозначение указывает на вид и назначение товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Соответственно нет также оснований и для вывода о его способности вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака определено на основании фонетического сходства, которое обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «RUSSIANLOCK» по заявке №2010724081 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010724081.

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

удовлетворить возражение от 28.09.2012, отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724081.