

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 11.07.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710610, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МВА-Технолоджи», Московская область (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012710610 с приоритетом от 05.04.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Raydget Рэйджет», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству № 476686 с конвенционным приоритетом от 26.10.2010 зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица;

- с международной регистрацией №986244 с конвенционным приоритетом от 30.04.2008, правовая охрана которой предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 17.07.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №476686, поскольку, заявленное обозначение состоит из двух слов, выполнено в две строки и отличается от противопоставленного товарного знака по всем критериям сходства;

- сравниваемые обозначения не имеют семантического значения. Однако начальные части всех сравниваемых слов имеют семантику «gaу» - луч, «red» - красный, и следовательно, они образованы от разных слов. Сокращение «ged» образовано от «General Education Diploma» - американский или канадский диплом об общем образовании;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрации не однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №986244;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012710610/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (05.04.2012) поступления заявки №2012710610/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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).

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.

Заявленное обозначение «Raydget Рэйджет» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак «Redged» по свидетельству № 476686 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак «RAYJET» по международной регистрации № 986244 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации [2], показал что они отличаются в одну букву «d/д»,

расположенную в середине. При этом буква «j» читается как «дж/ или dg», и, следовательно, они имеют одинаковое количество звуков и одинаковое фонетическое звучание.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку, выполнены стандартными шрифтовыми единицами.

Анализ товаров 09 класса МКТУ «аппараты телефонные; видеотелефоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; книжки записные электронные; переводчики электронные карманные; приборы и инструменты навигационные, за исключением лазерных; приборы навигационные спутниковые, за исключением лазерных; телефоны переносные; трубки телефонные; флэш-накопители USB; шнурки для мобильных телефонов», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товаров 09 класса МКТУ «лазеры для медицинских целей; механизмы управления для лазеров; части для вышеупомянутых продуктов», в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации на территории Российской Федерации показал, что они не однородны, поскольку они имеют разное назначение, круг потребителей и место реализации.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным с противопоставленным знаком [2], однако товары 09 класса МКТУ не являются однородными, и, соответственно, решение Роспатента от 21.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710610/50 следует признать ошибочным.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку они имеют близкое звучание и совпадает большинство звуков (Рэйджет/Рэджет).

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку, выполнены стандартными шрифтовыми единицами.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ «аппараты телефонные; видеотелефоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; книжки записные электронные; переводчики электронные карманные; приборы и инструменты навигационные, за исключением лазерных; приборы навигационные спутниковые, за исключением лазерных; телефоны переносные; трубки телефонные; флэш-накопители USB; шнуры для мобильных телефонов», в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, включая штативы, на которые такая аппаратура устанавливается; специальные футляры и сумки для вышеуказанной аппаратуры», показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аппараты телефонные; видеотелефоны; гарнитуры беспроводные для телефонов; телефоны переносные; трубки телефонные; шнуры для мобильных телефонов», в отношении которых испрашивается регистрация, однородны товарам 09 класса МКТУ ««книжки записные электронные; переводчики электронные карманные; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, включая штативы, на которые такая аппаратура устанавливается; специальные футляры и сумки для вышеуказанной аппаратуры», поскольку они соотносятся как род/вид и относятся к оборудованию для записи и воспроизведения информации. Заявленные товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты навигационные, за исключением лазерных; приборы навигационные спутниковые, за исключением лазерных», однородны товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения» противопоставленной регистрации, поскольку соотносятся как род/вид и относятся к оборудованию и аксессуарам специального назначения.

Товар 09 класса МКТУ «флэш-накопители USB» не является однородным товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана

противопоставленному товарному знаку, поскольку относятся к носителям информации, которые отсутствуют в перечне товаров противопоставленного товарного знака.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012710610/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товара 09 класса МКТУ «флэш-накопители USB».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 11.07.2013, отменить решение Роспатента от 21.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710610/50.