

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 20.06.2011. Данное возражение подано ООО «РусОптикСистем», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ROS» по заявке №2009719645/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ROS» по заявке №2009719645/50 с приоритетом от 13.08.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ROS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и заключенного в окружность. Буква «О» и окружность образуют композицию, напоминающую мишень.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719645/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ROSS» по свидетельству №072391 с приоритетом от 18.05.1982, зарегистрированным ранее на имя «Росс Оперейтинг Валв Компани», Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 11.07.2011 поступило возражение на указанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям;
- в состав заявленного обозначения входит изображение мишени, что указывает на производимые товары. Указанное обозначение компактно, симметрично, легко запоминаемо и различимо в отличие от растянутого и несимметричного противопоставленного товарного знака, что свидетельствует об их визуальном несхождении;
- фонетическое несходство заключается в том, что заявленное обозначение «ROS» представляет собой аббревиатуру наименования фирмы – заявителя и при прочтении ассоциируется с Россией, противопоставленный товарный знак «ROSS» представляет собой часть фирменного наименования его правообладателя;
- название товаров заявителя должно звучать как наименование заявителя «РусОптикСистем», поэтому у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различное фонетическое звучание.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявленном перечне товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты (13.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2009719645/50 включает вышеупомянутый 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 (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 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «ROS» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ROS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и заключенного в окружность. Буква «О» и окружность образуют композицию, напоминающую мишень. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ROSS» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак тождественны фонетически и произносятся как [p o c].

Довод о том, что заявленное обозначение произносится как фирменное наименование заявителя «РусОптикСистем» неубедителен, поскольку он не нашел отражения в материалах заявки (на регистрацию заявлено именно обозначение «ROS»).

В отношении семантического критерия сходства установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент противопоставленного товарного знака «ROSS» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным.

Согласно указанным выше словарям, слово «ROS» переводится с немецкого языка как «мягкий, лежалый», с испанского языка как «бёрдо, рядок», с испанского языка как «кивер, каскетка». Однако, несмотря на то, что данный словесный элемент является значимым словом в немецком, французском и испанском языках, маловероятно, что средний российский потребитель знаком с вариантами их перевода, поскольку они не относятся к общей лексике. Указанное обуславливает восприятие обозначения «ROSS» как не имеющего смысловой нагрузки.

Восприятие сравниваемых обозначений в качестве фантазийных определяет превалирование фонетического фактора их сходства, поскольку именно в результате произношения слова запоминаются потребителем.

Довод заявителя о том, что обозначения «ROS» и «ROSS» связаны с наименованиями конкретных лиц («РусОптикСистем» и «Росс Оперейтинг Валв Компани»), в связи с чем потребитель их не перепутает, неубедителен ввиду нижеследующего. Функция товарного знака заключается в индивидуализации товаров конкретного изготовителя и именно в результате восприятия товарного знака потребитель может ориентироваться в выборе необходимой ему продукции и отличать товары разных производителей. То есть через товарный знак потребитель ассоциирует товар, им маркированный, с конкретным производителем, а не наоборот. В связи с изложенным, существование в гражданском обороте однородных товаров, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства, производимых различными лицами, может привести к тому, что потребитель перепутает сравниваемые товары и, как следствие, их производителя.

Что касается визуального фактора сходства, то словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что сближает обозначения графически.

Отличием заявленного обозначения является изобразительный элемент в виде мишени, однако, указанное обстоятельство имеет второстепенное значение при определении сходства данных знаков в целом, поскольку в рассматриваемом комбинированном обозначении основной акцент делается на словесном элементе, который легче запоминается и на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на их отдельные отличия, и, соответственно, сходно с ним до степени смешения.

Относительно однородности товаров сравниваемых перечней установлено следующее.

Товары «оптические наблюдательные приборы, бинокли, окуляры, оптические прицелы» 09 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой видовые понятия по отношению к родовой позиции «оптические приборы» 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, чем обусловлена их однородность.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «ROS» по заявке №2009719645/50 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 20.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2010.