

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 01.09.2011, поданное компанией «Блаунт, Инк., Корпорация штата Делавэр», США (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009700844/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2009700844/50 на регистрацию словесного обозначения «POWERSHARP» была подана 22.01.2009 заявителем в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009700844/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица («Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как Шарп Корпорейшн») в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ знаками:

- товарный знак «Sharp» по свидетельству № 243069, приоритет 05.10.2001 [1];
- знак «Sharp» по международной регистрации № 929233, приоритет 29.09.2006 [2].

В заключении также приведен подробный анализ однородности сравниваемых товаров 07 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 01.09.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, а товары, приведенные в перечнях, неоднородны. Также заявителем указано, что заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана на территории других стран (США, Канада, Япония и др.), т.е. сравниваемые знаки сосуществуют и в стране происхождения противопоставленных знаков (Япония). Кроме того, владелец противопоставленных знаков [1, 2] не возражает против регистрации в России заявленного обозначения и предоставит письмо-согласие (ведутся переговоры).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- распечатки из баз данных по товарным знакам {1};
- распечатки из сети Интернет {2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.01.2009) заявки №2009700844/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

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.

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.

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 «POWERSHARP» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным

управлением; инкубаторы; пильные цепи, пильные шины, насадки и наконечники для носков пильной шины, инструменты для технического обслуживания и ремонта пильных цепей и пильных шин».

Противопоставленный товарный знак «SHARP» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия (за исключением орудий с ручным управлением); инкубаторы; стиральные машины, миксеры [машины] для приготовления пищи, печатные машины, станки, машины для мойки посуды, пылесосы, роботы [машины], части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров 07 класса».



Противопоставленный знак [2] является комбинированным. Словесный элемент «SHARP» выполнен на фоне геометрической фигуры стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ: «Machines à ultrasons pour laver les éléments de semi-conducteurs, à savoir cartes de circuits imprimés, grilles de connexion, contacts de relais, appareils et outils d'expérimentation, ainsi qu'appareils et outils d'essai; lave-vaisselle; machines à laver; aspirateurs; robots de cuisine (électriques); broyeurs d'ordures; machines à laver à ultrasons et leurs parties».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [1, 2] знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «SHARP», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Товары 07 класса МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков, однородны.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2011, заявителем представлена нотариально заверенная копия письма-согласия {3}.

Владелец противопоставленных знаков [1, 2] дал свое безотзывное согласие {3} на регистрацию и использование обозначения по заявке № 2009700844/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «пильные цепи, пильные шины, насадки и наконечники для носков пильной шины, инструменты для технического обслуживания и ремонта пильных цепей и пильных шин».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 01.09.2011.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009700844/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.09.2011, отменить решение Роспатента от 29.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009700844/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «пильные цепи, пильные шины, насадки и наконечники для носков пильной шины, инструменты для технического обслуживания и ремонта пильных цепей и пильных шин».