

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 23.03.2011, поданное компанией Рекитт Бенкизер Н.В., Нидерланды (далее - заявитель) на решение Роспатента от 24.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712836/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009712836/50 с приоритетом от 08.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «QUANTUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 24.12.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «КВАНТУМ» по свидетельству № 254217[1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 23.03.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявителем была достигнута договоренность об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак с его правообладателем, однако, в ходе рассмотрения договора был выявлен сходный товарный знак по свидетельству №250371, который не был указан экспертизой;

- с учетом сложившихся обстоятельств 22.03.2011 заявителем было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с неиспользованием.

В возражении также была изложена просьба о назначении заседания коллегии по его рассмотрению на максимально возможную дату, а именно, позднее даты рассмотрения заявления.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.06.2009) поступления заявки 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 №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 подпунктом 2 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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой слово «QUANTUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского и немецкого языков означает «количество, сумма», с испанского, французского и итальянского языков обозначает «квант, доля, часть» (см. Яндекс. Словари.) Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] состоит из словесного элемента «КВАНТУМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение «QUANTUM» фонетически тождественно противопоставленному знаку «КВАНТУМ»[1]. Несмотря на отсутствие у знака [1] смыслового значения, оно может ассоциироваться у потребителя со словом «квант», что с точки зрения семантики является дополнительным сближающим знаки фактором. Сравнение знаков по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что оба знака выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами разных

алфавитов и имеют одинаковую длину. Вместе с тем, указанное обстоятельство не может существенно повлиять на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений в силу того, что графический критерий является второстепенным фактором сходства словесных обозначений.

Таким образом, учитывая, что имеет место фонетическое тождество сравниваемых словесных обозначений, можно сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом следует отметить, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и товарного знака [1].

Поскольку сопоставляемые знаки предназначены для маркировки товаров 03 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки), имеющих один вид(мыла), одинаковое назначение и один круг потребителей, они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712836/50 – правомерным.

В отношении просьбы заявителя о рассмотрении указанного возражения после того, как будет принято решение по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №250371 и завершена процедура регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [1], необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения принимаются во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению, независимо от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии. Поскольку на указанную дату правовая охрана товарного знака [1] действовала, основания для снятия данного противопоставления у коллегии отсутствовали.

Что касается товарного знака «QUANTUM» по свидетельству №250371, который, по мнению заявителя, не был противопоставлен на стадии экспертизы, то следует отметить, что указанный товарный знак не содержит товаров, однородных заявленным, и совершенно правомерно не указан в заключении по результатам экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2010.