

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 27.03.2012, поданное ОАО «Аэроприбор-Восход», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719513, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010719513 с приоритетом от 17.06.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД», состоящее из двух слов, соединенных дефисом, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД» по заявке №2010719513 06 было принято 06.09.2011.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части услуг 42 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 09 и другой части услуг 42 классов МКТУ заявленному обозначению не может быть

предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ВОСХОД» по свидетельству №216396 [1] для однородных товаров 09 класса МКТУ;
- «ВОСХОД» по свидетельству №295145 [2] для однородных услуг 42 класса МКТУ;
- «ВОСХОД» по свидетельству №365258 [3] для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также приведен анализ слова «АЭРОПРИБОР», и сделан вывод о том, что он является слабым элементом в заявленном обозначении.

В возражении от 27.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением.

По мнению заявителя, в заявленном обозначении слово «ВОСХОД» не имеет самостоятельного значения, так как используется только в составе обозначение «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД», которое пишется через тире, произносится и воспринимается как единое выражение, в силу чего отсутствует фонетическое и визуальное сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Кроме того, заявитель отмечает, что часть товаров 09 класса МКТУ (*приборы и инструменты для передачи, распространения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; кассовые аппараты*) отсутствуют в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

С учетом вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (17.06.2010) поступления заявки №2010719513 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 (далее – Правила).

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.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД», состоящее из двух слов, соединенных дефисом, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Части заявленного обозначения «АЭРОПРИБОР» и «ВОСХОД» не образуют нового понятия, дающего качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, что определяет необходимость проведения экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и по каждому элементу, играющему определенную роль в индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Противопоставленные словесные товарные знаки «ВОСХОД» [1], [3] и комбинированный товарный знак со словесным элементом «ВОСХОД», занимающим доминирующее положение в композиции знака [2], включают в свой состав словесный элемент «ВОСХОД», который фонетически входит в заявленное обозначение «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД» и совпадает по смыслу с частью заявленного обозначения, на которое падает логическое ударение которое имеет самостоятельное значение.

В силу изложенного противопоставленные товарные знаки следует признать сходными с заявленным обозначением по фонетическому (фонетическое вхождение) и семантическому признакам сходства, при этом некоторое визуальное отличие не играет существенной роли для общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака

(за исключением кассовых аппаратов), однородны товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [3], поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и область деятельности, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

В отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»*, включенных в перечень заявленного обозначения, коллегия отмечает, что они однородны товарам *«приборы и инструменты электрические»*, включенным в перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку входят в одну родовую группу товаров, относящихся к электротехническому оборудованию.

Таким образом, в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение «АЭРОПРИБОР-ВОСХОД» по заявке №2010719513 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 09 класса МКТУ *«кассовые аппараты»*, то перечни товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [3], не содержит товаров, которые могут рассматриваться как однородные, в силу чего в отношении этих товаров нет препятствий для регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 27.03.2012, изменить решение Роспатента от 06.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719513.