

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Текстон Корпорейшн», США (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742361, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013742361, поданной 06.12.2013, заявлено словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 26 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.10.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 08, 26 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- товарными знаками по свидетельствам №242924 (приоритет от 09.11.2001), №281373 (приоритет от 23.08.2004), №405423 (приоритет от 22.10.2008), включающими в себя словесный элемент «POLARIS/ПОЛЯРИС», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью

«Полярис-4», Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

- товарными знаками по свидетельствам №484801(приоритет от 07.02.2012) и №456099 (приоритет от 11.03.2011), зарегистрированными на имя Тхорлабс, Инк, США.

- знаком по международной регистрации №1090738 (приоритет от 22.08.2011), правовая охрана на территории Российской Федерации которому была предоставлена на имя AGILENT TECHNOLOGIES, InC, US.

В поступившем 23.11.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №242924, №281373, №405423 была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2015 по делу № СИП-230/2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным.

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ и, таким образом, знаки по международным регистрациям №484801 и №1090738 перестают быть препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013742361 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Вместе с возражением заявитель представил следующие документы:

- Копию решения Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2015 по делу № СИП-230/2015 [1];

- Отредактированный перечень товаров и услуг [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.12.2013) поступления заявки №2013742361 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость

состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №242924 [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «POLARIS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «А» расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение блика.

Ниже расположен словесный элемент «SERVICE», выполненный стандартным шрифтом в рамке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №281373 [4] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «POLARIS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «A» расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение блика.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №405423 [5] представляет собой словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №484801 [6] представляет собой словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №456099 [7] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «POLARIS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение блика.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1090738 [8] представляет собой словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

Коллегия приняла во внимание приведенную заявителем информацию [1] о том, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №242924, №281373, №405423 была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2015 по делу № СИП-230/2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным. В связи с этим, указанные знаки не являются

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [6-8] показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [6-8] выполняет словесный элемент «POLARIS», поскольку является либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках, легче запоминается чем изобразительные элементы, и, следовательно, несет в знаках основную индивидуализирующую функцию. В связи с этим, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [6-8] являются сходными. Данный довод заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней с учетом представленного заявителем отредактированного перечня [2] показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне знака по международной регистрации №1090738 [8] (изделия жидкостной хроматографии для лабораторного и промышленного применения, а именно хроматографические колонки и фильтры для них / Liquid chromatography products for laboratory and industrial use, namely, chromatography columns and filters therefor), и часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению (хроматографы лабораторные), являются однородными, так как относятся к одному виду товаров (приборам для хроматографии).

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №484801[6] и №456099 [7] (крепления для промышленных приборов и приборов, используемых в научно-исследовательских целях, а именно оптических зеркал), и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, не являются однородными, так как относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение и условия реализации.

В связи с этим, коллегия считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, за исключением «хроматографов лабораторных».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2015, изменить решение Роспатента от 06.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742361.