

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 06.08.2013, поданное компанией NXP B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092773, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1092773 с конвенционным приоритетом от 08.02.2011 была произведена 22.07.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1092773 представляет собой словесное обозначение «ISONNECTOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 23.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ISONNECTOR» по международной регистрации № 1092773, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения со знаком «ICONNECTOR» по международной регистрации № 890930, принадлежащим Koninklijke Philips Electronics N.V., Нидерланды,

имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном критериях сходства словесных обозначений.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака отказался от распространения его правовой охраны на территорию Российской Федерации;
- отказ от правовой охраны зарегистрирован 14.03.2013, то есть за месяц до вынесения решения об отказе, касающегося знака заявителя;
- противопоставленный знак не может служить препятствием для предоставления правовой охраны знаку заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.04.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ISONNECTOR» по международной регистрации № 1092773 в отношении заявленных товаров 09 класса.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092773 [1];
- публикация из базы данных Romarin сведений о знаке по международной регистрации № 890930 [2].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (08.02.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Знак по международной регистрации № 1092773 с конвенционным приоритетом от 08.02.2011 (дата приоритета) представляет собой словесное обозначение «ISONNECTOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку

на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 890930 зарегистрирован 26.04.2006. Правовая охрана данного знака была распространена на территорию Российской Федерации 08.05.2007 (дата приоритета) путем последующего указания, опубликованного 19.07.2007.

Знак по международной регистрации № 890930 представляет собой обозначение «ICONNECTOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку была предоставлена в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знаков «ISONNECTOR» и «ICONNECTOR» по международным регистрациям №№ 1092773 и 890930 показал, что, несмотря на их отличие в одной букве (и одном согласном звуке), знаки ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Сопоставление перечней товаров сравниваемых регистраций показало, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092773, относятся к родовой группе «устройства для записи и воспроизведения информации». Данные товары являются однородными товарам 09 класса, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, так как соотносятся с ними как вид-род, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака «ICONNECTOR» по международной регистрации № 890930 отказался от правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующей записью от 14.03.2013, опубликованной 02.05.2013 [2].

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации № 890930 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092773.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2013, отменить решение Роспатента от 23.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1092773 в отношении товаров 09 класса МКТУ.