

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 24.11.2010, поданное СОНИ КОРПОРЕЙШН, Япония (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 11.08.2010 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2008739337/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008739337/50 с приоритетом от 22.12.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, внутри которого в три ряда расположены словесный элемент «BRAVIA», «1080» с изображением трех дуг и словесный элемент «WIRELESS». Словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.08.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком по международной регистрации №894665.

При этом экспертизой отмечено, что цифры «1080» не обладают различительной способностью, а словесный элемент «WIRELESS» (англ. беспроводной, см.

<http://lingvo.yandex.ru>) указывает на свойство товаров, в связи с чем данные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарному знаку.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный знак принадлежат одному лицу, а разница в наименованиях и адресах вызвана их последующим изменением. При этом в возражении отмечено, что заявитель обратился в МБ ВОИС для внесения изменений в противопоставленную международную регистрацию №894665.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.12.2008) поступления заявки №2008739337/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание

род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2008739337/50 представляет собой квадрат, внутри которого в три ряда расположены словесный элемент «BRAVIA», «1080» с изображением трех дуг и словесный элемент «WIRELESS». Словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №894665 представляет собой буквосочетание «BE», под которым расположены словесные элементы «BRAVIA ENGINE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ обозначения показал, что цифры «1080» не обладают различительной способностью, а словесный элемент «WIRELESS» (англ. беспроводной, см. <http://lingvo.yandex.ru>) указывает на свойство товаров, в связи с чем может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу наличия в них совпадающих «сильных» элементов «BRAVIA».

Товары 9 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленные заявителем сведения о внесении изменений в противопоставленную международную регистрацию №894665 позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак принадлежат одному лицу, что устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008739337/50 в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 24.11.2010, отменить решение Роспатента от 11.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008739337/50.