

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 30.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720413/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аэросервис», г. Новосибирск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010720413/50 с приоритетом от 23.06.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «TION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 11 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.08.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно признано сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №834764, имеющим более ранний приоритет, а

правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 09.12.2011 поступило возражение от 30.11.2011, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- заявитель является администратором сайта www.tion.info, на котором продвигаются системы комплексной очистки и обеззараживания воздуха «ТИОН» - бактерицидные рециркуляторы-очистители, ламинарные потолки, фильтрационные установки для вентиляции, воздухоочистители;

- согласно Закону «о защите прав потребителей» информация о товарах должна содержать фирменное наименование, адрес изготовителя, что препятствует смешению товаров в обороте;

- продукция относится к товарам производственно-технического назначения, что говорит о предназначении товаров ограниченному кругу потребителей-специалистов;

- заявителю принадлежит товарный знак «ТИОН», фонетически и семантически тождественный заявленному, свидетельство №383462, зарегистрированный в отношении аналогичного перечня товаров 11 класса МКТУ;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010720413/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.06.2010) поступления заявки №2010720413/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «TION», выполненный заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №834764 представляет собой словесный элемент «TION», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Регистрация произведена Международным Бюро ВОИС 26.04.2004 на имя DOMO, naamloze vennootschap, Бельгия в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал их полное фонетическое тождество, а также графическое сходство близкое к тождеству, отличия заключаются в типе шрифтов, однако ввиду того, что они выполнены стандартными шрифтами, это отличие не влияет на восприятие обозначений.

Анализ семантического сходства не может быть произведен, поскольку сравниваемые словесные обозначения не имеют лексических значений.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров: 11 - аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; воздухоочистители, в том числе для кухонь; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №834764 предоставлена в отношении следующего перечня товаров 11 класса МКТУ: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes - устройства для освещения, нагрева, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно - технических целей.

Заявленные товары 11 класса МКТУ относятся к категории вентиляционных, воздухоочистительных, имеют назначение влияние на воздушную смесь путем ее очистки, охлаждения, ионизации, дезодорации и соотносятся с товарами 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана (устройства для получения пара, охлаждения, сушки, вентиляции) как категория вид-род. Товар «фильтр» является неотъемлемой

частью таких устройств и относится к расходным материалам, что также говорит об однородности с вышеперечисленными товарами.

Высокая степень сходства, близкая к тождеству, а также однородность товаров свидетельствуют о реальной возможности смешения товаров в гражданском обороте, и, следовательно, об обоснованности оспариваемого решения Роспатента от 24.08.2011 об отказе в регистрации товарного знака.

Довод заявителя о размещении на товарах информации о производителе не влияет на вывод о сходстве обозначений и о возможности смешения товаров разных производителей в обороте.

Довод о наличии у заявителя зарегистрированного товарного знака по свидетельству №383462 «ТИОН» не влияет на оценку сходства сравниваемых обозначений, оценка охраноспособности обозначения ведется в индивидуальном порядке с учетом всех конкретных обстоятельств дела.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента, и, следовательно, для удовлетворения возражения от 30.11.2011 на решение Роспатента от 24.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720413/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720413.