

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, поданное ООО «Лига», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010717807/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010717807/50 с приоритетом от 01.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Park», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «Р» - заглавная, а также из помещенного слева от него изобразительного элемента в виде ромба, на фоне которого изображен дубовый лист. Справа и слева от ромба помещены диагональные линии.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.08.2011 принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03, 04 и 12 классов МКТУ, а также части товаров 07 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 07 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Park» по свидетельству №342929 с приоритетом от 21.09.2006,

зарегистрированным на имя ООО «Лига», Россия, в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются одним и тем же лицом. В юридический адрес правообладателя противопоставленного товарного знака были внесены изменения, в связи с чем данный товарный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению;

- заявитель согласен с тем, что товары «мельницы бытовые; мешалки [машины]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; устройства для чистки обуви электрические» 07 класса МКТУ идентичны соответствующим товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в связи с чем просит исключить их из перечня товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 04, 12 классов МКТУ, а также товаров «агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; буры для горных работ; верстаки пильные [части машин]; водонагреватели [части машин]; генераторы мощности аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; держатели для резцов [детали машин]; дернорезы; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дрели ручные электрические; дробилки бытовые электрические; измельчители [машины] для промышленных целей; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; ключи консервные электрические; комбайны зерноуборочные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; краны подъемные; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; круги гончарные; круги точильные,

шлифовальные [детали машин]; культиваторы тракторные; маслобойки; машины воздухоудувные; машины гладильные; машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий, резцов; машины для изготовления масла [сливочного и тп]; машины для измельчения; машины для мойки посуды; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для уплотнения отходов, мусора; машины заверточные; машины и устройства полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные электрические; машины моечные; машины мукомольные; машины резальные; машины стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стригальные; машины сушильные; машины упаковочные; мельницы для перца; мельницы мукомольные; мехи кузнечные; молотки пневматические; молоты приводные; мотовила механические; моторы лодочные; мясорубки [машины]; ножи косилок; орудия сельскохозяйственные; патроны сверлильные [детали машин, станков]; перфораторы бурильные; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; плуги; полотна пильные [детали машин, станков]; прессы [машины промышленные]; пылесосы; регуляторы питьевой воды; резаки газовые; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; станки для заточки; станки для нарезания резьбы в глухом отверстии; станки для правки шлифовальных кругов; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки фрезерные; стеклорезы [детали машин]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных средств; установки для просеивания; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; шланги пылесосов; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели» 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия решения Роспатента от 24.08.2011 на 6 л. {1};
- копия материалов переписки с ФГБУ ФИПС на 2 л. {2}.

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

С учетом даты (01.06.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Park», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Р» - заглавная, а также из помещенного слева от него изобразительного элемента в виде ромба, на фоне которого изображен дубовый лист. Справа и слева от ромба помещены диагональные линии. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 04, 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №342929 тождественен заявленному обозначению. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ.

В результате проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Товары «мельницы бытовые; мешалки [машины]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; устройства для чистки обуви электрические» 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются идентичными.

Часть товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения однородна товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу их соотнесения между собой как «род-вид» (например, «сельскохозяйственные машины» и «элеваторы сельскохозяйственные»), одинакового назначения (например, «машины и устройства для уборки» и «установки для удаления пыли»), соотнесения их между собой как машины и их детали (например, «косилки» и «ножи косилок»).

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности части товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Park» по заявке №2010717807/50 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Правообладателем противопоставленного товарного знака были внесены изменения в адрес, в результате которых он совпадает с адресом заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2012, коллегией установлено, что заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо – ООО "Лига", 199004, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.20, лит. А, пом.2Н.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что заявителем был ограничен перечень товаров 07 класса МКТУ путем исключения из него позиций: «мельницы бытовые; мешалки [машины]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; устройства для чистки обуви электрические», являющихся идентичными соответствующим позициям, содержащимся в перечне свидетельства №342929. Указанное исключает возможность предоставления двух исключительных прав на одно и то же обозначение на имя одного лица.

Указанные выше факты обуславливают отсутствие оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.11.2011, изменить решение Роспатента от 04.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010717807/50.