

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 20.07.2011, поступившее в Палату по патентным спорам 21.07.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709749, поданное «Pfisterer Kontaktsysteme GmbH», Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №709749, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.09.1998 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и 17 класса МКТУ, указанных в перечне товаров, с датой территориального расширения на территорию Российской Федерации от 26.09.2008.

Знак по международной регистрации №709749 представляет собой словесное обозначение «PFISTERER», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.10.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №709749.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №709749 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «PFISTERER» по международной регистрации №709749 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №920698, №925150 и №490995, зарегистрированными в отношении однородных товаров 06, 07, 08, 09 и 17 классов МКТУ, в связи с чем правовая охрана знаку по международной регистрации не может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров 06, 17 и часть товаров 09 классов МКТУ. Представленные на этапе экспертизы письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков не были учтены при принятии решения ввиду наличия в них разночтений в наименованиях компаний.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.07.2011 заявитель сообщил, что от владельцев противопоставленных знаков по международным регистрациям были получены письма-согласия, и, следовательно, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709749 не имеется.

С учетом изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709749 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты территориального расширения (26.09.2008), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

Знак по международной регистрации №709749, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «PFISTERER». Регистрация испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №920698 «ANGST+PFISTER» и №925150 «» зарегистрированы на имя Isler & Pedrazzini AG, Швейцария, в отношении товаров 01, 06, 07, 17 классов МКТУ с приоритетом от 30.01.2007 и 29.03.2007 соответственно.

Знак по международной регистрации № 409995 «PFISTER» зарегистрирован на имя FLSmidth A/S, Дания, в отношении товаров и услуг 06, 07, 09 и 37 классов МКТУ с приоритетом от 20.08.1984.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением элемента «PFISTER» противопоставленных знаков в состав заявленного обозначения «PFISTERER» и заявителем не оспаривается.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтены письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков, в которых были устранены разночтения в наименованиях организаций, связанные с их реорганизацией. Согласно представленным письмам владельцы международных регистраций не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709749 «PFISTERER» в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 08, 09 и 17 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.07.2011, отменить решение Роспатента от 27.10.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709749 в отношении всех заявленных товаров: 06 - Dispositifs mécaniques de connexion, d'accouplement et de dérivation; colliers de fixation et poteaux, également pour gares de triage extérieures, brides et étriers, couvercles et chapeaux, manchons, accessoires et matériel de fixation, également sous forme de dispositifs de support et de portée, notamment plaques de portée et pupitres utilisés en électrotechnique, en particulier en technologies de l'alimentation, des courants moyens et des courants faibles; tous les produits de cette classe étant principalement constitués de metal; 07 - Machines, appareils et matériel de production, transmission, distribution et utilisation de courant, notamment liés aux basse, moyenne et haute tensions, carters pour matériel de distribution, pylônes pour lignes à haute tension; outils et machines de montage mécaniques ou à moteur destinés aux produits précités; 08 - Outils et dispositifs manuels d'assemblage utilisés pour l'installation de systèmes mécaniques et électriques, ainsi que pour le câblage et la maintenance; outils de pressage conçus pour pinces et dérivations électriques et mécaniques; 09 - Dérivations électriques, douilles et prises de courant, ainsi que canalisations électriques et passages, armoires électriques et tableaux de commutation, câbles électriques et dispositif de transmission, fils électriques isolés ou nus, armoires et boîtiers de câblage, condensateurs et contacts électriques, collecteurs, bornes électriques, transformateurs, éliminateurs de tension et de charge, résistances linéaires ou non, interrupteurs à basse, moyenne ou haute tension, interrupteurs de générateurs, commutateurs de courant continu (c.c.), disjoncteurs et commutateurs de circuits électriques, sectionneurs et sectionneurs de terre, appareils et dispositifs de sécurité, de mise à la terre et pour courts-circuits, armatures à haute tension, équipements pour les techniques de sécurité et d'alimentation électriques et électroniques pour le trafic ferroviaire; appareils, instruments et appareillage de commutation et de

commande utilisés dans le cadre des techniques à basse et moyenne tensions; transformateurs et convertisseurs de courant et de tension; appareillage de commutation de réseaux locaux; appareils et instruments de pesée, mesure, signalisation, vérification, contrôle, commande, régulation, sauvegarde et enseignement; testeurs de tension, systèmes de contrôle du courant et de la tension, transducteurs, dispositifs de mesure et d'analyse, détecteurs; appareils et systèmes électroniques de traitement des données, microprocesseurs, supports de données en tous genres contenant des programmes informatiques, logiciels; dispositifs électriques de connexion, d'accouplement et de dérivation; 17 - Dispositifs mécaniques de connexion, d'accouplement et de dérivation, pinces, également pour gares de triage extérieures, brides et colliers de serrage, couvercles et chapeaux, manchons, accessoires et matériel de fixation, également sous forme de dispositifs de support et de portée, notamment plaques de portée et consoles utilisées en électrotechnique, en particulier dans le cadre des technologies de l'alimentation, des courants moyens et des courants faibles, isolants en tous genres, en particulier isolants électriques, notamment sous forme de corps creux, plaques, disques, tiges, barres et feuilles (produits mi-ouvrés); tous les produits précités étant essentiellement en matières artificielles ou synthétiques.