

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 29.02.2012, поданное компанией NORDEX ENERGY GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №754531, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №754531 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 02.02.2009 испрашивается на имя заявителя, в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №754531 представляет собой словесное обозначение «NORDEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 16.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №754531 в отношении всех товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №754531 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «NORDEX» по международной регистрации №754531 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №330356, №226063, №360047, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 07, 09 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия регистрации по свидетельству №226063 истек;
- заявитель не претендует на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754531 в отношении товаров 09 класса и услуг 37 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754531 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (023.02.2009) международной регистрации №754531 правовая база для оценки охраноспособности 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).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 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 14.4.3 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.

Согласно положениям статьи 1491 Кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины.

На основании пункта 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Знак по международной регистрации №754531 представляет собой словесное обозначение «NORDEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №226063 представляет собой обозначение «NORDEX НОРДЭКС», которое выполнено стандартным шрифтом буквами латиницы и кириллицы в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в частности, в отношении товаров 07 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] по свидетельству №360047 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав словесные элементы «NORDEX» и «CORPORATION», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №330356 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «NORDEX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №754531 является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 2, 3] ввиду фонетического тождества словесных элементов «NORDEX» и «НОРДЭКС». Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Товары 07, 09 классов МКТУ и услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечнях знака по международной регистрации №754531 и противопоставленных товарных знаков, однородны ввиду их совпадения по роду/виду, назначению, условию их оказания, что заявителем также не оспаривается.

Указанное обуславливает правомерность доводов экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №754531 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №226063, №330356, №360047 в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, заявителем оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754531, согласно возражению, только в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №226063 на дату принятия к рассмотрению настоящего возражения была прекращена, в связи с истечением срока действия регистрации. В связи с этим, данный товарный знак более не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны

знаку по международной регистрации №754531 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754531 в отношении товаров 07 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 29.02.2012, отменить решение Роспатента от 16.05.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754531 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.