

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 06.06.2012, поданное AES ENGINEERING LTD, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042533, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 12.05.2010 за №1042533 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 17 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1042533 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде геометрических фигур, образующих треугольник, и расположенного под ним словесного элемента «AESSEAL», выполненного буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, голубом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 02.03.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042533.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации

№1042533 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1042533 сходен до степени смешения с товарным знаком «AESSEAL» по свидетельству №161501 с приоритетом от 02.07.1996, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.03.2012, аргументируя его следующими доводами:

- правообладателем противопоставленного товарного знака является компания-заявитель;

- заявителем 28.09.2011 было подано в ФИПС заявление о внесении изменений в противопоставленный товарный знак в части изменения адреса правообладателя;

- фактически знак по международной регистрации и противопоставленный товарный знак принадлежат одному юридическому лицу, что исключает данное противопоставление в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1042533;

- кроме того, заявитель отмечает, что компания «AES ENGINEERING LTD» является всемирно известным разработчиком и производителем торцевых механических уплотнителей, занимает четвертое место в мире по объемам реализации своей продукции;

- продукция компании, маркированная товарным знаком со словесным элементом «AESSEAL», широко реализуется на рынке России и странах СНГ;

- компания «AES ENGINEERING LTD» является владельцем доменов AESSEAL.COM, AESSEAL.RU, AESSEAL.ORG, AESSEAL.BIZ и др.;

- компания «AES ENGINEERING LTD» является правообладателем словесных товарных знаков "AESSEAL" и комбинированных товарных знаков со словесным элементом "AESSEAL", охраняемых в Великобритании, США, странах Европейского Союза и других государствах;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042533 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копия заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №161501 – [1];

- копия Приложения к свидетельству на товарный знак № 161501 – [2];

- распечатки о доменах AESSEAL с сайта <https://www.nic.ru/whois> Центра регистрации доменов RU Center – [3];

- распечатки, содержащие сведения о регистрации товарных знаков №2025166 и №2545617 из Реестра товарных знаков Ведомства по интеллектуальной собственности Великобритании – [4];

- распечатки, содержащие сведения о регистрации товарных знаков № 3805202, №2593591, № 2360628 и № 2078423 из Реестра товарных знаков Ведомства США по патентам и товарным знакам – [5];

- распечатки, содержащие сведения о регистрации товарных знаков Европейского Сообщества (СТМ) № 005119813 и № 000700245 из Реестра товарных знаков Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке – [6].

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

С учетом даты приоритета (12.05.2010) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1042533 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1042533 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде геометрических фигур, образующих треугольник, и расположенного под ним словесный элемент «AESSEAL», в котором первые три буквы выполнены красным цветом, остальные буквы – голубым цветом.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 07, 17 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «AESSEAL» по свидетельству №161501 – (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы тождественны.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «AESSEAL» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, однако графические отличия носят второстепенный характер.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2) по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который является доминирующим.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 07 класса МКТУ однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1042533 и противопоставленного товарного знака по свидетельству

№161201 в отношении товаров 07 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра 29.03.2012 и 28.06.2012 в свидетельство №161501 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его наименования и места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленного товарного знака и международной регистрации №1042533 является одно юридическое лицо.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042533 для всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1042533 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 06.06.2012, отменить решение Роспатента от 02.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042533 в отношении товаров 07, 17 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.