

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 24.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СНВ КАРГО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714688, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011714688 с приоритетом от 12.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PATRIOT POWER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями и товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с обозначениями «PATRIOT» (заявки №2010723859 с приоритетом от 22.07.2010, №2011714691 с приоритетом от 12.05.2011), заявленными ранее в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 12 классов МКТУ на имя ООО «Патриот», 105318, Москва, ул. Ткацкая,

5, стр.7. В дальнейшем указанные обозначения были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №482394, №47650;

- с товарными знаками «ПАТРИОТ/PATRIOT» (свидетельства №299866 с приоритетом от 27.12.2001, №299867 с приоритетом от 23.12.1999), зарегистрированными в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Логос-Электро», 115035, Москва, ул. Болотная, 18, стр.1;

- с товарным знаком «ПАТРИОТ» (свидетельство №293820 с приоритетом от 27.12.2001), зарегистрированным в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя ЗАО «НПЦ «Режущего Инструмента», 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. 200-летия города, 2;

- с товарным знаком «ПАТРИОТ» (свидетельство №285268 с приоритетом от 27.12.2001), зарегистрированным в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 432008, г. Ульяновск, Московское ш., 8;

- с товарным знаком «ПАТРИОТ» (свидетельство №275313 с приоритетом от 27.12.2001), зарегистрированным в отношении товаров 07, 08, 12 классов МКТУ на имя ООО «АРМКОРД», 123181, Москва, ул. Исаковского, 12, корп. 1;

- с товарным знаком «PATRIOT» (свидетельство №285269 с приоритетом от 23.12.1999), зарегистрированным в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 432034, г. Ульяновск, Московское ш., 92.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения не сходны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «POWER»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №275313 прекратил свое действие на территории Российской Федерации;

- заявитель уточнил перечень товаров 09 класса МКТУ: «аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; выпрямители тока для сварочных аппаратов; инверторы электрические сварочные; преобразователи электрические, а именно стабилизаторы напряжения; трансформаторы

электрические для сварочных аппаратов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; электроды для сварки; маски для сварщиков; наушники; помпы пожарные».

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №299867, №299866, так как имеют разное назначение, иные условия сбыта и круг потребителей;

- заявитель исключил из перечня товары 12 класса МКТУ и испрашивает регистрацию заявленному обозначению в отношении товаров 07, 08 класса МКТУ и уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №482394, №476520 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011714688 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 07, 08 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.05.2011) поступления заявки №2011714688 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PATRIOT POWER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ и уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ: «аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; выпрямители тока для сварочных аппаратов; инверторы электрические сварочные; преобразователи электрические, а именно стабилизаторы напряжения; трансформаторы электрические для сварочных аппаратов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; электроды для сварки; маски для сварщиков; наушники; помпы пожарные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №275313 представляет собой словесное обозначение «ПАТРИОТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [2]. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 08, 09 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №285269, №285268 представляют собой словесные обозначения «ПАТРИОТ/PATRIOT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно [3]. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №482394, №476520 представляют собой словесные обозначения «ПАТРИОТ/PATRIOT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно [4]. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №293820 представляет собой словесное обозначение «ПАТРИОТ», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита [5]. Знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №299867, №299866 представляют собой словесные обозначения «ПАТРИОТ/PATRIOT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно [6]. Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [2-6] показал следующее.

Срок действия товарного знака по свидетельству №275313 [2] истек 27.12.2011, в связи с чем, товарный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний товарами 07, 08, 09 классов МКТУ, товарные знаки [3] не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство в связи с тем, что им предоставлена правовая охрана в отношении товаров 12 класса МКТУ, не однородных заявленным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков [4, 5, 6].

Анализ словарно-справочных источников (см. Яндекс.Словари/ABBYY Lingvo) показал, что входящие в состав заявленного обозначения слова принадлежат лексике английского языка и в переводе на русский язык означают:

- «patriot» - «патриот»;
- «power» - «сила, мощь; энергия, мощность; могущество, сила, власть».

Перевести заявленное обозначение как словосочетание не представляется возможным. Также анализ словарной статьи не выявил наличия устойчивого словосочетания «patriot power». Поскольку слова не связаны грамматически и семантически и не образуют устойчивого словосочетания (идиомы), экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Следует отметить, что восприятие заявленного обозначения начинается со слова «PATRIOT», в силу чего на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения, поэтому именно оно является наиболее «сильным» элементом заявленного обозначения.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 5, 6] свидетельствует об их сходстве, обусловленном фонетическим и семантическим

сходством «сильного» элемента заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [4, 5, 6].

Использование стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита усиливает сходство заявленного обозначения со сравниваемыми товарными знаками по свидетельствам №299867, №476520 графически.

Товары 07, 08, 09 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07, 08, 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [4, 5, 6], совпадают, то есть являются однородными, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 06.09.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №482394, №476520 [4] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2011714688 в отношении всех товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4] являются сходными, а не тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие, в силу чего данные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011714688.

Вместе с тем, товары 07 класса МКТУ, в отношении которой испрашивается регистрация заявленному обозначению, однородны товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №293820 [5], поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение (машины и станки, оборудование для пайки, сварки, термической резки, сельскохозяйственные орудия, моторы и двигатели, их части, сельскохозяйственная техника и т.п.).

Несмотря, на то, что заявитель уточнил перечень товаров 09 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что уточненный перечень товаров 09 класса МКТУ, а именно «аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; выпрямители тока для сварочных аппаратов; инверторы электрические сварочные; преобразователи электрические, а именно стабилизаторы напряжения; трансформаторы электрические для сварочных аппаратов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; электроды для сварки» однороден товарам 09 класса МКТУ (приборы и инструменты электрические), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №299866, 299867, поскольку они соотносятся как вид/род (инструменты электрические, приборы электрические), имеют одно назначение (приборы и инструменты для сварки, приборы для преобразования тока).

В связи с изложенным, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 09 класса МКТУ: «маски для сварщиков; наушники; помпы пожарные».

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

удовлетворить возражение от 24.12.2012, отменить решение Роспатента от 06.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011714688.