

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 10.10.2008, поданное компанией Crown equipment Corporation. (далее – заявитель), 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 № 874505, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №874505 зарегистрирован в Международном Бюро ВОИС 05.08.2005 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Позже заявителем были исключены из перечня товары 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 874505 представляет собой слово «CROWN», выполненное в латинице, оригинальным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.07.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №874505. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 874505 сходен до степени смешения со знаками №269436 и №41703, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставления, которые касаются товаров 9 класса, экспертизой были сняты, так как заявитель исключил его из перечня товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- товары, охватываемые заявленным №874505 и противопоставленным №41703 знаками относятся к товарам различного вида: противопоставленный знак действует в отношении транспортных средств, заявленный – в отношении складской техники;

- рассматриваемые знаки сосуществуют во множестве стран Австралия, Франция, Сингапур, Ирландия, Норвегия, Словакия, Словения, Испания и т.д.;

- сопоставляемые знаки существенно отличаются друг от друга. Заявленный знак №874505 состоит из одного слова CROWN, выполненного в оригинальной графике. Противопоставленный знак

№ 269436 является комбинированным: в нем доминирует изобразительный элемент в виде короны, а словесный элемент этого знака выполнен стандартным шрифтом, они разительно отличаются друг от друга, что позволяет легко их различать;

- знаком по международной регистрации №874505 маркируют разгрузочно-погрузочную складскую технику. Противопоставленный комбинированный знак №269436 охватывает все товары 12 класса (от детских колясок до самолетов - амфибий).

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 874505.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из Интернета «Складское оборудование» на 2 л [1] ;
- распечатка из Интернета «Складская техника Crown» на 2 л. [2];

- каталог продукции Crown на 2 л.[3];
- каталог «техника для подъема и перемещения грузов» на 6 л.[4];
- распечатка из Интернета «Автомобили Toyota Crown» на л.[5];
- фото автомобиля Toyota Crown на 1 л.[6];
- распечатка из Интернета на 1 л.[7];
- распечатка из Интернета на 1 л.[8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (05.08.2005) международной регистрации № 874505 правовая база для оценки охрaнoспoсoбнoсти знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках oбслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках oбслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон)и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака oбслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в

абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

Анализ знака по международной регистрации № 874505 показал, что он представляет собой слово «crown», выполненное в латинице, оригинальным шрифтом[9].

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №41703 представляет собой слово «crown», выполненное в латинице черным цветом [10].

Указанный товарный знак зарегистрирован, в отношении товаров 12 класса МКТУ .

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №269436 представляет собой слово «crown», выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде короны, расположенный над словом «crown».[11]

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В результате анализа на тождество и сходство знака [9] и противопоставленных знаков [10] и [11] установлено, что они включают в себя тождественный фонетически и семантически словесный элемент «CROWN».

Что касается графики, то незначительные отличия в шрифтовом написании и наличие изобразительного элемента в знаке [11], не оказывает существенного влияния на различительную способность знаков, поскольку носят второстепенный характер. Знаки ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения. Сходство знаков [9] и [10] заявителем не оспаривается.

Что касается однородности, то противопоставленные знаки [10],[11] охраняются в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые являются родовыми понятиями по отношению к перечню товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака [9]. Они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Объем правовой охраны определяется перечнем товаров /услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, в связи с чем довод о не использовании противопоставленных знаков в отношении всех товаров/услуг является неубедительным в рамках рассмотрения спора о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, заявленный знак по международной регистрации №874505 и противопоставленные товарные знаки [10], [11] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что решение Федеральной службы по патентам и товарным знакам об отказе в

предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №874505 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008.