

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 02.12.2010, поданное по поручению Иллинойс Тул Воркс Инк., 3600 Вест Лейк Авеню, Гленвью, Иллинойс 60026-1215, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727265/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008727265/50 с приоритетом от 25.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BUEHLER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.05.2010 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 качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 09 классов

МКТУ с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- со словесными знаками «BOEHLER» (международная регистрация №329825 с приоритетом от 24.08.2000), «BÖHLER» (международная регистрация №747422 с конвенционным приоритетом от 30.08.2000), и комбинированными знаками со словесным элементом «BÖHLER» (международная регистрация №599329 с конвенционным приоритетом от 25.09.1992; международная регистрация №551656 с приоритетом от 27.10.1989; международная регистрация №551655 с приоритетом от 23.10.1989), принадлежащими австрийской компании Boehler-Uddeholm Aktiengesellschaft Modecenterstrasse 14/A/3 Wien;

- словесными знаками «Buhler Group» (международная регистрация №754121 с конвенционным приоритетом от 02.04.2000), «BÜHLER» (международная регистрация №742391 с конвенционным приоритетом от 05.02.2000) и комбинированным знаком со словесным элементом «BÜHLER» (международная регистрация №566033 с приоритетом от 11.01.1991), принадлежащими швейцарской компании Bühler AG, Gupfenstrasse 5 CH-9240 Uzwil;

- с комбинированными знаками, включающими словесные элементы «BUHLER» (международная регистрация №909241 с конвенционным приоритетом от 12.01.2006) и «BÜHLER» (международная регистрация №914230 с конвенционным приоритетом от 12.01.2006), принадлежащими немецкой компании Bühler Technologies GmbH, Harkorstr. 29 40880 Ratingen;

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «Bühler» (международная регистрация №742136 с конвенционным приоритетом от 22.03.2000), принадлежащим немецкой компании Bühler Motor GmbH, Anne-Frank-Strasse 33-35 90459 Nürnberg.

В возражении от 02.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявителем и компанией Boehler-Uddeholm Aktiengesellschaft заключено соглашение о взаимном существовании принадлежащих им товарных

знаков, а также о согласии Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft на регистрацию заявителем товарных знаков в России;

- также между заявителем и компанией Bühler AG заключено соглашение о взаимном существовании принадлежащих им товарных знаков и регистрации заявителем заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявителем достигнуто соглашение о взаимном существовании товарных знаков между заявителем и компаниями Bühler Motor GmbH и Bühler Technologies GmbH.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008727265/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- соглашение с Bühler AG с переводом;
- письмо-согласие Bühler Motor GmbH с переводом;
- соглашение с Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft с переводом.

Кроме того, в материалах дела имеется оригинал письменного согласия от компании Bühler Technologies GmbH с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (25.08.2008) поступления заявки №2008727265/50 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BUEHLER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2008727265/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени

смещения знаков по международным регистрациям №329825 [1], №747422 [2], №551656 [3], №551655 [4], №754121 [5], №742391 [6], №566033 [7], №909241 [8], №914230 [9], №742136 [10] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленные знаки «BOEHNER» [1] по международной регистрации №329825, «BÖHLER» по международной регистрации №747422 [2], «Buhler Group» [6] по международной регистрации №754121, «BÜHLER» [7] по международной регистрации №742391 представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №599329 является комбинированным, включает в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «BÖHLER» и «UDDEHOLM», между которыми расположено изображение перевернутого треугольника. Словесный элемент «BÖHLER» выполнен жирным шрифтом черного цвета.

Противопоставленные знаки [4] по международной регистрации №551656 и [5] по международной регистрации №551655 являются комбинированными, включают в свой состав словесный элемент «BÖHLER», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур – прямоугольника и треугольника. В противопоставленном знаке [4] геометрические фигуры выполнены в красном и голубом цвета, в знаке [5] – в черном.

Противопоставленный знак [8] по международной регистрации №566033 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «BÜHLER», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположена дугообразная кривая.

Противопоставленные знаки [9] по международной регистрации №909241 и [10] по международной регистрации №914230 являются комбинированными. Изобразительный элемент, входящий в состав данных регистраций, представляет собой параллелепипед, в который вписаны два треугольника, соединенные вершинами, а также горизонтальная полоса, проходящая между вершинами треугольников. Справа

от изобразительного элемента в знаках [9], [10] расположены словесные элементы «BUHLER» и «BÜHLER» соответственно, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный комбинированный знак [11] по международной регистрации №742136 представляет собой круг, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной елки, а в нижней – словесный элемент «Bühler», выполненный стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1] - [11] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [11] показал, что все они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слова «BUEHLER», «BOEHLER», «BUHLER», «BÜHLER», «BÖHLER», выполняющие основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Сравниваемые словесные элементы характеризуются наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, их взаимным расположением, наличием совпадающих слогов, близостью состава гласных и согласных, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные словесные знаки [1], [2], [6], [7] производят сходное зрительное впечатление за счет использования в них стандартных букв латинского алфавита.

Анализ сходства по семантическому критерию провести не представляется возможным ввиду отсутствия у заявленного обозначения смыслового значения.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое сходство сравниваемых обозначений, а также использование при их исполнении букв латинского алфавита,

обуславливающее графическое сходство обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Относительно товаров 07, 09 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить, что они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта, что обуславливает вывод об их однородности.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [11] в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Что касается доводов заявителя о том, что экспертизой не были учтены обстоятельства снимающие, по его мнению, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008727265/50, а именно достигнутые соглашения с правообладателями противопоставленных знаков, то следует отметить следующее.

Представленные письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, выданные компаниями Bühler Motor GmbH и Bühler Technologies GmbH, позволяют снять противопоставления международных регистраций №909241 [9], №914230 [10] и №742136 [11].

Однако, представленные соглашения о сосуществовании товарных знаков, между заявителем и компанией Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft, а также между заявителем и компанией Bühler AG, не являются основанием для снятия противопоставлений [1] – [8], поскольку не позволяют сделать однозначный вывод о наличии разрешения со стороны правообладателей указанных противопоставлений на регистрацию заявленного обозначения «BUEHLER» на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2008727265/50. Так, соглашение между заявителем и компанией Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft достигнуто в отношении колумбийских, мексиканских и гонконгских регистраций, права на которые принадлежат компании Böhler-

Uddeholm Aktiengesellschaft, а не заявленного обозначения по заявке №2008727265/50 и международных регистраций №329825 [1], №747422 [2], №551656 [3], №551655 [4], №754121 [5]. В соглашении между заявителем и компанией Bühler AG указан иной номер заявки (№2008727267), в отношении которой достигнуто соответствующее соглашение.

Таким образом, доводы, изложенные в решение Роспатента от 18.05.2010 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2008727265/50 товаров 07, 09 классов МКТУ, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2010.