

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 30.07.2013, поданное компанией TT Thermotech Scandinavia AB, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441183, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 441183 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2011 по заявке № 2010715686 с приоритетом от 11.05.2010 в отношении товаров 11, 16, 17 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Термотех-Трейд», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 441183 представляет собой словесное обозначение «Термотех», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного товарного знака по свидетельству № 346216, зарегистрированного в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ и имеющего

более ранний приоритет, со словесными элементами «Thermotech / Термотех»;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 346216 в отношении однородных товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ;
- 3) лицо, подавшее возражение, не выражало согласия на регистрацию оспариваемого сходного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2013, был представлен отзыв от 23.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (то есть лицом, подавшим возражение) было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 10.02.2011, находящимся в материалах соответствующей заявки № 2010715686;
- 2) оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются тождественными, а владелец противопоставленного товарного знака (то есть лицо, подавшее возражение) и правообладатель оспариваемого товарного знака являются связанными («родственными») компаниями;
- 3) правообладатель оспариваемого товарного знака являлся также и обладателем лицензии на использование противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (лицензиатом) в соответствии с договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.05.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Термотех», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 11.05.2010 была предоставлена, в частности, в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 с приоритетом от 22.05.2006 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Thermotech / Термотех», выполненными буквами латинского и русского алфавитов. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, стало владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2010, об отчуждении исключительного права на него. В период, предшествовавший указанной дате, исключительное право на данный товарный знак принадлежало ЗАО «ТермоТех Рус», Санкт-Петербург.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического вхождения оспариваемого словесного товарного знака «Термотех» в состав противопоставленного комбинированного товарного знака, то есть являются сходными.

Товары 11, 17 и услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 11, 17 и услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, что правообладателем оспариваемого товарного знака в отзыве от 23.10.2013 не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что самим лицом, подавшим возражение, уже являвшимся на дату 10.02.2011 владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 10.02.2011, представленным корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2011, и находящимся в материалах соответствующей заявки (далее – письмо [1]).

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что он совместно с владельцем противопоставленного товарного знака (то есть лицом, подавшим возражение), выразившим согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, являются связанными («родственными») компаниями, подтверждается указанным письмом [1].

Так, в данном письме, подписанном, в частности, управляющим директором компании TT Thermotech Scandinavia AB (то есть лица, подавшего возражение) г-ном Андерсом Андерссоном, было указано, что данная компания с 1996 года являлась головной компанией со 100% капиталом при учреждении в России ЗАО «ТермоТех Рус», которое, в свою очередь, является «родственником» ООО «Термотех-Трейд» (то есть правообладателя). Отмечено также, что указанные

компании осуществляют совместные проекты и пользуются одним и тем же товарным знаком «Термотех» на территории России.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака, согласно сведениям о регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, являлся еще и обладателем лицензии на использование данного противопоставленного товарного знака (лицензиатом) в соответствии с договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2013, достоверность вышеприведенных документа и фактов представителем лица, подавшего возражение, никак не опровергалась.

На основании письма [1], принимая во внимание изложенные выше сведения, а также имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому критерию сходства обозначений (разное количество слов, использование букв разных алфавитов и наличие графического элемента в противопоставленном товарном знаке), коллегия Палаты по патентным спорам в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 препятствовал предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 441183.