

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 05.08.2013, поданное ОАО Управляющая компания холдинга «Горизонт», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.10.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1069015 представляет собой словесное обозначение «HORIZONT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 09.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №1069015 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1069015 сходен до степени смешения:

- со словесным обозначением «ГОРИЗОНТ» по заявке №2010725255, ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «HORIZON» по свидетельству №435055, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «HORIZON» по свидетельству №429698, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [3];

- со словесным товарным знаком «ДЕЗИНТЕГРАТОР «ГОРИЗОНТ» по свидетельству №379863, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [4];

- со словесным товарным знаком «HORIZON» по свидетельству №367092, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [5];

- с комбинированным товарным знаком со словом «ГОРИЗОНТ» по свидетельству №335623, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [6];

- со словесным товарным знаком «GORIZONT» по свидетельству №170858, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [7];

- со словесным товарным знаком «ГОРИЗОНТ» по свидетельству №30711, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [8];

- со словесным товарным знаком «HORIZON» по свидетельству №109811, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [9];

- со словесным знаком «STANDART HORIZON» по международной регистрации №753881, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [10];

- с комбинированным знаком со словесным элементом «HORIZON» по международной регистрации №707708, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07, 09 класса МКТУ [11].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.08.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2012.

Доводы возражения касаются следующего:

- в решении Роспатента отсутствует анализ однородности товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в частности, для отказа в предоставлении правовой охраны знаку для товаров 07 класса МКТУ «пылесосы, в том числе пылесосы напольные»;

- заявитель, являясь производителем бытовой техники, просит ограничить перечень товаров 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015, следующими товарами:

09 – телевизоры, в том числе CRT-телевизоры, LCD-телевизоры, CRT-телевизоры со встроенным DVD-проигрывателем, PDP-телевизоры; устройства для видеозаписи; мониторы (компьютерное оборудование); проигрыватели, в том числе DVD-проигрыватели; приемники (аудио-видео); устройства для воспроизведения звука; аппараты телефонные; утюги электрические;

11 – печи микроволновые (для приготовления пищи); воздухонагреватели; кондиционеры; радиаторы электрические; сушилки для волос; чайники электрические;

- в отношении товарного знака по свидетельству №170858 и знака международной регистрации №753881 идут судебные разбирательства по вопросу досрочного прекращения правовой охраны знаков в связи с неиспользованием, инициированные заявителем;

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015 для ограниченного перечня товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2013, заявитель уточнил скорректированный перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015, следующим образом:

07 класс МКТУ - *aspirateurs, y compris aspirateurs pour planchers (пылесосы, в том числе пылесосы напольные);*

09 класс МКТУ - *appareils téléphoniques; (аппараты телефонные) moniteurs (matériel) (мониторы (компьютерное оборудование), récepteurs (приемники); tourne-disques y compris lecteurs de DVD (проигрыватели, в том числе DVD), appareils de télévision, y compris appareils de télévision à écran à tube cathodique, appareils de télévision à écran à cristaux liquides, appareils de télévision à écran à tube cathodique avec lecteur de DVD intégré, appareils de télévision à écran à plasma (телевизионные устройства, включая аппаратуру с плоским экраном (CRT), телевизионные устройства с жидкокристаллическим экраном, телевизионные устройства с плоским экраном с встроенным DVD плеером, телевизионные устройства с плазменным экраном); écouteurs téléphoniques (телефонные трубки); magnétoscopes (видеомагнитофоны); appareils pour la reproduction du son (устройства для воспроизведения звука); fers à repasser électriques (электрические утюги);*

11 класс МКТУ - *réchauffeurs d'air, y compris convecteurs (воздухонагреватели, включая конвекторные); appareils de climatisation (кондиционеры); machines pour cuire du pain (машины для выпечки хлеба); appareils de cuisson à micro-ondes (микроволновые печи для приготовления пищи); radiateurs électriques*

(радиаторы электрические); sèche-cheveux (фены), grille-pain (тостеры); bouilloires électriques (чайники электрические).

Кроме того, заявитель представил вступившее в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 по делу №А40-88798/12, которым было оставлено без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2013 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «STANDART HORIZON» по международной регистрации №753881 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно, «телевизоры, аппараты телефонные, трубки телефонные, аппараты телефонные передающие».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2010) международной регистрации №1069015 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, 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(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1069015, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «HORIZONT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.10.2012 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «HORIZONT» товарных знаков [1] – [11], включающих фонетически и семантически сходные словесные элементы «ГОРИЗОНТ», «GORIZONT», «HORIZON», зарегистрированных в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем был ограничен перечень товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015.

В результате такого ограничения из перечня были удалены товары 07 класса МКТУ, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [3], [4], [5] и международная регистрация [11]; товары 09 класса МКТУ, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1], [2], [6], [8], [9].

Таким образом, препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015 являются товарный знак «GORIZONT» по свидетельству №170858 [7], зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ, и знак «STANDART HORIZON» по международной регистрации № 753881 [10],

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

По решению Суда по интеллектуальной собственности от 07.11.2013 по делу СИП-133/2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №170858 [7] досрочно прекращена в отношении части товаров 11 класса МКТУ «микроволновые печи; тостеры для хлеба».

Вместе с тем, правовая охрана указанного товарного знака сохранена в отношении таких товаров 11 класса МКТУ, как «водонагревательные устройства; радиаторы (отопительные) электрические; сушилки для волос», которые являются однородными товарам 11 класса МКТУ *réchauffeurs d'air, y compris convecteurs (воздухонагреватели, включая конвекторные); appareils de climatisation (кондиционеры); radiateurs électriques (радиаторы электрические); sèche-cheveux (фены), bouilloires électriques (чайники электрические)*, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

По решению Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2013 по делу №А40-88798/12, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-39947/2013-ГК от 18.12.2013, правовая охрана на территории Российской Федерации знака «STANDART HORIZON» по международной регистрации №753881[10] досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «телевизоры, аппараты телефонные, трубки телефонные, аппараты телефонные передающие», однородных товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1069015.

Таким образом, противопоставленный знак [10] более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 05.08.2013, отменить решение Роспатента от 09.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069015 в отношении товаров 07 класса МКТУ «aspirateurs, y compris aspirateurs pour planchers»;

09 класса МКТУ - appareils téléphoniques; moniteurs (matériel), récepteurs; tourne-disques y compris lecteurs de DVD, appareils de télévision, y compris appareils de télévision à écran à tube cathodique, appareils de télévision à écran à cristaux liquides, appareils de télévision à écran à tube cathodique avec lecteur de DVD intégré, appareils de télévision à écran à plasma; écouteurs téléphoniques; magnétoscopes; appareils pour la reproduction du son; fers à repasser électriques;

11 класса МКТУ - machines pour cuire du pain; appareils de cuisson à micro-ondes; grille-pain.