

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 15.08.2011, поданное по поручению ООО «ОБЕРКРАФТ», Москва (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 №2009732340/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009732340/50 с приоритетом от 07.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой заключенный в прямоугольную рамку словесный элемент «OBERKRAFT», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром. В средней части слова «OBERKRAFT» за буквой «К» расположен профиль стилизованной фигуры крылатого существа.

Роспатентом 04.05.2011 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, 12 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 с товарным знаком «OBERKRAFT» (свидетельство №402351 с приоритетом от 29.01.2008), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ на имя компании Настар Трэйд Инвест АпС, с/о Роскове Хаус, Нью Адельгеде 5А-3, а/я 141, 1104 Копенгаген, Дания.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.08.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №402351, а также однородность товаров 07, 12 классов МКТУ заявителем не оспаривается;

- в результате поданного заявителем возражения правовая охрана вышеуказанного товарного знака в отношении части товаров 12 класса МКТУ была признана недействительной;

- в результате проведенного дополнительного анализа заявитель определил группу товаров 07 класса МКТУ (генераторы постоянного тока, генераторы тока, насосы масляные, подшипники антифрикционные [детали машин], подшипники роликовые, подшипники самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые, приводы [трансмиссии] для машин, пружины [детали машин], радиаторы охлаждения для двигателей, ремни приводные для генераторов постоянного тока, ремни приводные для двигателей, сальники [детали машин], свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания, стартеры для двигателей, фильтры [детали машин или двигателей], шарниры универсальные, карданные), в отношении которых неправомерно произведена регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №402351;

- заявителем подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351 в отношении указанных товаров 07 класса МКТУ, по результатам рассмотрения которого будут устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009732340/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлена копия решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (07.12.2009) поступления заявки №2009732340/50 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 имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «OBERKRAFT», выполненный оригинальным шрифтом белого цвета с черной каймой, расположенный на фоне прямоугольника. Буква «К» в слове «OBERKRAFT» выполнена на фоне контура стилизованной фигуры крылатого существа. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732340/50 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №402351 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «OBERKRAFT» по свидетельству №402351 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Наличие фонетически тождественного словесного элемента «OBERKRAFT», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

Товары 07, 12 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака, соотносятся друг с другом как вид/род, что позволяет сделать вывод об их однородности, что заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 04.05.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для частичного удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 25.07.2011, согласно которому правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №402351 была признана недействительной в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле».

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №402351 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 12 класса МКТУ «автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аэросани; багажники;

багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корзинки для велосипедов; короба для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомотивы; локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеющиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; подъемники кресельные; покрытия наружные [жесткие]; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления

противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; скутеры [транспортное средство]; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; средства буксирования; средства военные; средства наземные малолитражные; средства наземные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; уключины; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства натяжные для спиц колес; фургоны [транспортные средства]; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей;

шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств», относящихся к транспортным средствам и аппаратам, перемещающимся по земле, отсутствуют.

Что касается доводов заявителя о том, что им подано возражение о признании недействительной правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №402351 также в отношении товаров 07 класса МКТУ, по результатам рассмотрения которого будут устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 07 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №402351 на дату принятия (22.08.2011) рассматриваемого возражения от 04.05.2011 к рассмотрению действовала в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, что исключает возможность учета указанных доводов заявителя. Также следует отметить, что действующим законодательством не предусмотрено ожидание наступления каких-либо обстоятельств, устраняющих препятствие к регистрации товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.08.2011, отменить решение Роспатента от 04.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009732340/50.