

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 15.02.2017, поданное Pilot Plant of Welding Equipment of the E.O. Paton Electric Welding Institute, ltd (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247967, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ПАТОН» с приоритетом от 18.03.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1247967 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 13.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247967 в отношении товаров 07 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1247967 сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «ПЕТОН», «PETON» по свидетельствам №№458925 (1), 458926 (2), с

комбинированным товарным знаком «», содержащим словесный элемент

«РЕТОН» по свидетельству №567282 (3), ранее зарегистрированными на имя ООО «Научно-Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» (Республика Башкортостан) в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «ПАТОН» по международной регистрации №1247967 представляет собой фамилию Е.О.Патона – известного советского ученого-механика и инженера, работавшего в области сварки, мостостроения и строительной механики;

- Е.О.Патон являлся руководителем Опытного завода сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона, который с 1953 года носит его имя (<http://paton.kiev.ua/ru/o-nas/istoriya>);

- противопоставленные товарные знаки, содержащие словесный элемент «ПЕТОН», представляют собой отличительную часть фирменного наименования компании-правообладателя, основным видом деятельности которой является модернизация действующих и разработка, реализация новых технологий, в которых ключевым фактором являются ректификация, абсорбция и сепарация, для различных производств в газопереработке и газодобычи, нефтепереработке, нефтехимии и химии сверхчистых веществ (<http://www.peton.ru/geography.php>.);

- таким образом, сходство сравниваемых обозначений отсутствует в виду различной семантической нагрузки сопоставляемых обозначений;

- заявитель указывает на то, что товары 07 класса МКТУ, маркированные обозначением «ПАТОН», присутствуют на российском рынке многие годы и хорошо известны рядовому потребителю и специалистам;

- заявитель приводит сведения о поставке и объемах поставляемых товаров под обозначением «ПАТОН» на территорию Российской Федерации, которые иллюстрируют факт наличия у обозначения «ПАТОН» высокой различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247967 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о компании Патон (1);
- статья «95-летие Национальной академии наук Украины и ее президента Б.Е.Патона» (2);
- статья «Е.О.Патон – выдающийся ученый в области сварки и машиностроения (к 145 – летию со дня рождения)» (3);
- цитата из книги «Евгений и Борис Патоны» (4);
- информация о книгах Евгения Оскаровича Патона (5);
- информация о публикациях Б.Е.Патона в период до 1991 года (6);
- информация о патентах на изобретения, где в качестве одного из авторов указан Б.Е.Патон (7).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (18.03.2015) знака по международной регистрации №1247967 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, № 4322 (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 14.4.2.2 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), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1247967 представляет собой словесное обозначение «ПАТОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1, 2) представляют собой словесные обозначения «ПЕТОН» и «PETON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав оригинальный изобразительный элемент, внутри которого расположен словесный элемент

«PETON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (3) основным «сильным» элементом является словесный элемент «PETON», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Анализ однородности сопоставляемых обозначений показал следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ и товары 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род (например, «бульдозеры, мукомольные машины, уборочные машины, сельскохозяйственные машины, сеялки (машины), конвейеры (машины), обрезные станки, пилы (станки)» и «машины и станки»; «грабли для граблирования, канавокопатели (плуги), приводные цепи, кроме наземных транспортных средств, механические кормушки для скота, решетки для овощей, связующий аппарат для сена, электроды для сварочных машин и т.д.» и «сельскохозяйственные орудия; соединения и элементы (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однородность товаров 07 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ПАТОН» и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «ПЕТОН» и «PETON» показал следующее.

Графический критерий сходства сравниваемых знаков не является решающим, поскольку словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Фонетически сравниваемые словесные элементы «ПАТОН» и «ПЕТОН/PETON» отличаются второй буквой «А»/«Е».

Однако, основным критерием сходства в данном случае выступает семантический критерий, который позволяет коллегии прийти к выводу о несхождении словесных элементов сравниваемых обозначений.

Так, заявленное обозначение «ПАТОН» представляет собой фамилию известного ученого Евгения Оскаровича Патона.

Евгений Оскарович Патон - советский учёный-механик и инженер, работавший в области сварки, мостостроения и строительной механики. Руководитель Института электросварки, который с 1953 года носит его имя. Герой Социалистического Труда (1943), лауреат Сталинской премии. Евгений Оскарович Патон известен работами по вопросам статики сооружений и конструирования железных мостов (в частности, им сформулированы принципы расчёта и построения клёпаных мостов). Евгений Оскарович Патон является автором многочисленных патентов на изобретения. Заявитель Pilot Plant of Welding Equipment of the E.O. Paton Electric Welding Institute, ltd/ООО «Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона» носит имя данного ученого (смотри материалы заявки и сведения из сети Интернет).

Словесный элемент «ПЕТОН/PETON» противопоставленных товарных знаков не имеет определенного смыслового значения и может рассматриваться как фантазийный.

Таким образом, при восприятии сравниваемые обозначения порождают различные ассоциации, что приводит к выводу об отсутствии их сходства в целом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными, следовательно, знаку по международной регистрации №1247967 может быть предоставлена правовая охрана

на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров, как не противоречащий требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2017, отменить решение Роспатента от 13.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247967 в отношении товаров 07 класса МКТУ.